Das Benutzungsprinzip im anglo-amerikanischen Markenrecht und sein Einfluß auf den internationalen Markenschutz

Eginhard Blunk

1972

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41546017_0028

DISSERTATIONS – und FOTODRUCK FRANK oHG
8000 München 2 · Gabelsbergerstr. 15 · Tel.: 2 80 90 90

DAS BENUTZUNGSPRINZIP IM ANGLO-AMERIKANISCHEN MARKENRECHT UND SEIN EINFLUSS AUF DEN INTERNATIONALEN MARKENSCHUTZ

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Juristischen Fakultät
der Ludwig-Maximilians-Universität
zu München

vorgelegt von
Eginhard Blunk

1971

UNIV.
LEIDEN
BIBL.

Referent: Professor Dr. Friedrich-Karl B e i e r
Korreferent: Wissenschaftlicher Rat und Professor
Dr. Rudolf K r a ß e r
Tag der mündlichen Prüfung: 11. Februar 1972

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Einleitung

1. Hauptteil: Einfluß des Benutzungsprinzips in den USA, Kanada und England auf die Rechtsstellung des Verbandsangehörigen

1. Teil: USA

A. GRUNDLAGEN 1

B. BENUTZUNG ALS VORAUSSETZUNG DES MARKENBEGRIFFS 5

C. BENUTZUNG ALS SCHUTZVORAUSSETZUNG NACH COMMON LAW

I. Erwerb des Markenrechts durch Erstbenutzung 7

II. Erstbenutzung im Ausland 9

III. Umfang der Benutzung 11

D. USE IN COMMERCE ALS EINTRAGUNGSVORAUSSETZUNG NACH DEM LANHAM ACT

I. Bedeutung des use in commerce 13

II. Abgrenzung zum use nach common law 14

III. Umfang des use in commerce 15

IV. Zusammenfassung der drei Benutzungsarten 16

E. DAS BENUTZUNGSERFORDERNIS BEI DER ANMELDUNG

I. Gesetzliche Regelung des Inhalts der Anmeldung 18

II. Anmeldung gem. § 1(a)1

1) Inhalt der Anmeldung 20

2) Bedeutung des Anmeldedatums 21

III. Anmeldung gem. § 44
1) Jetzige Rechtslage 22
2) Rechtslage 1949-1955 24
3) Rechtslage 1955-1962 26
4) 1962: Änderung der Rule 2.39 29
5) 1963: "Incomplete"- Entscheidung 30
6) Änderung der Rechtslage durch die Dirksen Bill ? 32

F. VORBENUTZUNG DURCH EINEN DRITTEN ALS EINTRAGUNGSHINDERNIS
I. Die Vorbenutzung im Interference-Verfahren
1) Das Interference-Verfahren 34
2) Anmeldung gem. § 1 35
3) Anmeldung gem. § 44
Fall 1 37
Fall 2 38
Fall 3 42
II. Die Vorbenutzung im Widerspruchsverfahren
1) Das Widerspruchsverfahren 43
2) Anmeldung gem. § 44 43

G. BEENDIGUNG DES MARKENRECHTS DURCH AUFGABE DER MARKE 51

H. NICHTBENUTZUNG UND VORBENUTZUNG ALS LÖSCHUNGS-GRUND
I. Löschung wegen abandonment
1) Vermutete Aufgabe nach zweijähriger Nichtbenutzung 53
2) Löschung einer gem. § 44 erfolgten Eintragung 54
II. Löschung wegen Vorbenutzung 57
Fall 1 58
Fall 2 60

III. Löschung wegen Nichtabgabe des affidavits gem. § 8
1) Das affidavit des § 8 61
2) Das affidavit und gem. § 44 eingetragene Marken 62
IV. Löschung wegen Nichtabgabe des Verlängerungsantrags gem. § 9
1) Der Verlängerungsantrag des § 9 63
2) Verlängerung einer gem. § 44 erfolgten Eintragung 64

I. ZUSAMMENFASSUNG 65

2. Teil: Kanada

A. GRUNDLAGEN 67

B. BENUTZUNG UND MARKENBEGRIFF 69

C. BENUTZUNG ALS SCHUTZVORAUSSETZUNG NACH COMMON LAW
I. Erwerb des Markenrechts 70
II. Benutzung im Ausland 71

D. BENUTZUNG ALS EINTRAGUNGSVORAUSSETZUNG
I. Die vier Grundlagen der Anmeldung 71
II. Die in Kanada benutzte Marke 71
III. Notorische Marke 73
IV. Proposed Mark 74
V. Telle quelle Marke 75

E. BENUTZUNG ALS ERFORDERNIS DER ANMELDUNG

I. Die in Kanada benutzte Marke 77
II. Notorische Marke 78
III. Proposed Mark 79
IV. Teile quelle Marke 81

F. VORBENUTZUNG DURCH EINEN DRITTEN ALS EINTRAGUNGSHINDERNIS

I. Prüfung der Vorbenutzung durch das Patentamt 82
II. Geltendmachung der Vorbenutzung durch Dritte 85

G. NICHTBENUTZUNG UND VORBENUTZUNG ALS LÖSCHUNGSGRUND

I. Löschung wegen Nichtbenutzung gem. §44 87
II. Löschung wegen Vorbenutzung 90
III. Löschung wegen Aufgabe 92
IV. Löschung wegen Nichtbenutzung zur Zeit der Eintragung 94

H. ZUSAMMENFASSUNG 95

3. Teil: England

A. GRUNDLAGEN 97

B. BENUTZUNG UND MARKENBEGRIFF 99

C. BENUTZUNG UND BENUTZUNGSABSICHT ALS EINTRAGUNGSVORAUSSETZUNG

I. Benutzung
1) Umfang der Benutzung 100

2) Person des Benutzers 102
3) Registered User 103
4) "Defensive Marks" 104
II. Benutzungsabsicht 105
III. Telle quelle Marke 106

D. VORBENUTZUNG ALS EINTRAGUNGSHINDERNIS

I. Verfahren 109
II. Anmeldung, die auf die Benutzung gestützt wird 110
III. Anmeldung, die auf die Benutzungsabsicht gestützt wird 115
IV. Honest Concurrent Use 117
V. Ausländische Marken 119
1) Grundsatz 119
2) Unionspriorität 119
Fall 1 120
Fall 2 120
Fall 3 122

E. VORBENUTZUNG ALS WIDERSPRUCHSGRUND

I. Verfahren 123
II. Widerspruchsgründe 123

F. NICHTBENUTZUNG UND VORBENUTZUNG ALS LÖSCHUNGSGRUND

I. Allgemeines 125
II. Löschung wegen mangelnder Benutzungsabsicht bei der Anmeldung
1) § 26(1)(a) 126
2) Art. 5 C PVÜ 129
III. Löschung wegen Nichtbenutzung nach der Eintragung
1) § 26(1)(b) 130
2) Art. 5 C PVÜ 131

IV. Löschung wegen Vorbenutzung z.Zt. der Eintragung
1) Löschungsgrund 131
2) Unanfechtbarkeit 133

V. Ausländische Marke
Fall 1 134
Fall 2 134
Fall 3 135

G. ZUSAMMENFASSUNG 137

2. Hauptteil: Der Einfluß des Benutzungsprinzips auf eine mögliche Revision des Madrider Markenabkommens

A. GRUNDZÜGE DES MMA UND DIE REVISION VON NIZZA

I. Grundzüge des MMA 138
II. Die Revision von Nizza im Jahre 1957 139

B. MÖGLICHKEIT DES BEITRITTS DER USA, KANADAS UND ENGLANDS ZUM MMA

I. Wille zum Beitritt
1) USA 141
2) Kanada 143
3) England 143

II. Bereitschaft zur Änderung des MMA 143

C. BEDENKEN AUF GRUND DES BENUTZUNGSPRINZIPS GEGEN EINEN BEITRITT ZUR NIZZAER FASSUNG DES MMA

I. Verstopfung des Registers mit unbenutzten Marken
1) Problematik 146
a) USA 146
b) Kanada 147
c) England 147

2) Möglichkeiten der Änderung des MMA
a) Bei Beibehaltung der Akzessorietät 148
aa) Geltendmachung der Benutzungsabsicht 148
bb) Benutzungsnachweis 150
cc) Löschung wegen Nichtbenutzung oder Aufgabe 150
b) Bei Abschaffung der Akzessorietät 151
II. Kürze der Schutzverweigerungsfrist
1) Problematik 154
2) Lösungsmöglichkeiten
a) Verlängerung der Schutzverweigerungsfrist 154
b) Widerspruch vor Abschluß des Amtsverfahrens 156
III. Nichterlangung der Unionspriorität
1) Problematik 157
2) Lösungsmöglichkeiten
a) Bei Beibehaltung der Akzessorietät
aa) Verlängerung der Prioritätsfrist 158
bb) Eintragung am Ort der Niederlassung 158
cc) Eintragung in einem beliebigen Verbandsland 159
dd) Neubestimmung des Datums der IR 159
ee) Schnelleintragungsverfahren 160
ff) Eintragung in das Nebenregister 161
b) Abschaffung der Akzessorietät 163
IV. Benachteiligung des anglo-amerikanischen Inhabers durch das Benutzungserfordernis für die Eintragung
1) Problematik 164
2) Lösungsmöglichkeiten
a) Bei Beibehaltung der Akzessorietät
aa) England und Kanada: Eintragung als Exportmarke 165
bb) USA: Benutzungsbefreiung für Marken, deren IR beabsichtigt ist 165
b) Abschaffung der Akzessorietät 166

V. Benachteiligung des anglo-amerikanischen Markeninhabers durch das Benutzungserfordernis für die Aufrechterhaltung der Eintragung
1) Problematik 167
a) USA 167
b) Kanada 168
c) England 168
2) Lösungsmöglichkeiten
a) Bei Beibehaltung der Akzessorietät
aa) USA 169
bb) Kanada 171
cc) England 171
b) Abschaffung der Akzessorietät 172

D. ZUSAMMENFASSUNG
I. Beibehaltung der Akzessorietät 173
II. Abschaffung der Akzessorietät 177

Literaturverzeichnis

I. Lehrbücher und Kommentare

Blanco-White	Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 9. Aufl., London, 1966
Bodenhausen, G.H.C.	Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Genf, 1968
Callmann, Rudolf	The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, Illinois, Vol. 3, 3.Aufl., 1969, Vol.4, 3.Aufl.,1970
David, René	Les grands systèmes de droit contemporains, Paris, 1964
Fox, Harold	The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, Vol.1 und 2, 2.Aufl., Toronto, 1956
Ladas, Stephen	The International Protection of Industrial Property, Cambridge, Mass., 1930
Miosga, Willy	Internationaler Marken- und Herkunftsschutz, München, 1967

Nims, Harry — The Law of unfair Competition and trade-marks, 2 vols., 4.Aufl., 1947, N.Y.

Seidel-Dubroff-Gonda — Trademark Law and Practice, Vol.,I, New York, 1963

Ulmer, Eugen — Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb, Berlin, 1929

Vandenburgh, Edward — Trademark Law and Procedure, 2. Aufl., Indianapolis, 1968

Restatement of the Law, Torts 2d, 2. Aufl., 1963, 1964, 1965; Torts 2d, Appendix

II. Aufsätze

Allen, David — A Report on the Madrid Agreement, 56 TMR 290 ff. (1966)

Allen, David — International Trademark Protection - A Progress Report, 56 TMR 775 ff. (1968)

Allen, David — Report on Committee of Experts for the Revision of the Madrid Agreement, 60 TMR 163 ff. (1970)

Armstrong, Peter	The First Ten Years of the Trade Marks Act, 56 TMR 226 ff. (1966)
Armstrong, Peter	The Registered User Provisions of the Canadian Trade Marks Act, 23 CPR I ff. (1955)
Aubrey, F.G.	Trade Mark Practice, 23 CPR 153 ff. (1955)
Beier, F.-K.	Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen in konventionsrechtlicher Sicht, Die Warenzeichenlizenz, München, 1963, S. 555 ff.
Beier, F.-K.	Warenzeichenschutz für ausländische Verbandsangehörige in den USA und Großbritannien, GRUR Ausl. 1956, 49 ff.
Beier - Reimer	Vorbereitende Studie zur Schaffung eines einheitlichen internationalen Markenbegriffs, GRUR 1955, 266
Bohlig, Manfred	Die Benutzung von Warenzeichen durch verbundene Unternehmen in den USA, Die Warenzeichenlizenz, München, 1963, S.350 ff.
Callmann, Rudolf	Benutzungszwang für Warenzeichen, GRUR Ausl. 1958, 560 ff., 1959, 161 ff.

Callmann, Rudolf	Registration and Use in the Trademark Laws of Different Countries, 48 TMR 399 ff. (1958)
Callmann, Rudolf	Zu den Grundlagen des Markenschutzes in den USA, GRUR Int., 1969, 29 ff.
Derenberg, Walter	The Sixteenth Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946, 53 TMR 785 ff. (1963)
De Simone, Anthony	United States Adherence to the Agreement of Madrid, 56 TMR 320 ff. (1966)
Ellwood, L.A.	Association, Intention, Permission under the (U.K.) Trade Marks Act, 1938, 46 TMR 1169 ff. (1956)
Ellwood, L.A.	The Industrial Property Convention and the "Telle-Quelle" Clause, 46 TMR 36 ff. (1956)
Federico, P.J.	Trade-Marks and Foreign Trade, 38 TMR 278 ff. (1948)
Fenwick, Edward	United States Participation - Madrid Agreement, 56 TMR 323 ff. (1966)
Frayne, Gabriel	A Few More Thougths on possible United States Adherence to the Madrid Agreement, 57 TMR 447 ff. (1967)

Frayne, Gabriel	Report on the International Registration of Trademarks - Revision of the Madrid Arrangement, 61 TMR 95 ff. (1971)
Garner, Lewis	A Pre-Use Trademark Application Law, 50 TMR 230 ff. (1960)
Gipple, J.W.	Preparing Trademark Applications for Filing in the United States Patent Office, 60 CPR 163 ff. (1970)
Greenfield, Michael	Trademarks - Prior User and Prior Registrant of Similar Trademarks are Entitled to Registration only for their Geographic Areas of actual Use, 59 TMR 82 ff. (1969)
Hancock, Katharine	Notes from the Patent Office, 47 TMR 170 ff. (1957)
Hancock, Katharine	Notes from the Patent Office, 59 TMR 773 ff. (1969)
Henderson, Gordon	Problems and Practice under the Trade Marks Act, 26 CPR 115 ff. (1957)
Horn, Wieland	Die Zuständigkeiten der Markenbehörden und die Bindung an ihre Entscheidungen im ausländischen Recht, GRUR Int. 1969, 384 ff., 409 ff.

Howes, Oliver	The Case against Intention to Use, 51 TMR 242 ff. (1961)
Kegan, Esther	Trademark "Use" - Fact or Fiction?, 55 TMR 175 ff. (1965)
Ladas, Stephen	Additional Memorandum, 56 TMR 361 ff. (1966)
Ladas, Stephen	Proposal for a New Agreement for International Registration of Trademarks, 57 TMR 433 ff.
Ladas, Stephen	The Madrid Agreement for the International Registration of Trademarks and the United States, 56 TMR 346 ff. (1966)
Ladas, Stephen	The Self-Executing Character of International Conventions on Industrial Property and their Effects on Substantive Rights, 31 TMR 5 ff. (1941)
Ladas, Stephen	Trade-Marks and Foreign Trade, 38 TMR 278 ff. (1948)
Lloyd, R.G.	British Law and Practice on Intention to Use, 51 TMR 128 ff. (1961)
Maday, D.C.	Grundsätzliche Überlegungen zur Revision des Madrider Markenabkommens, GRUR Int. 1970, 81 ff.
Masson, Claude	La protection "telle quelle" des marques de fabrique et de commerce selon l'article 6 de la Convention d'Union de Paris, Lausanne, 1956

March, Arthur	Intention to Use - 1883-1963, 53 TMR 984 ff. (1963)
Maybee, G.E.	A Centennial Project for the Patent and Trademark Institute, PTIC, 1967, 61 ff.
Maybee, G.E.	Letter to the Editor, PTIC, 1968, 173
McAuliffe, Jeremiah	Prospects for Improved Protection of Trademarks in International Trade, 61 TMR 82 ff. (1971)
McCaffrey, J.P.	Practice in the Trade Marks Office, 29 CPR 1 ff. (1958)
Medcalf, Eric	A Close Look at the Trade Marks Act after the First five Years, 32 CPR 85 ff. (1960)
Medcalf, Eric	Vergleichende Studie des Begriffs der Marke in den einzelnen Ländern, GRUR Ausl. 1961, 461
Meredith, William	Canadian Intended Use Trademarks, 36 CPR 86 ff. (1969)
Merchant, John	The Section 8 Affidavit - Use and excusable Non-Use, 49 TMR 911 ff. (1959)
Micklethwaight	Should the United Kingdom adhere to the Madrid Arrangement?, TIPA, Vol.86, C I ff. (1967)

Micklethwaight	The Lisbon Conference, TIPA, Vol. 77, C 71 ff. (1959)
Mitches, Philip	Trade Mark Expungement under Canadian Law, 59 CPR 137 ff. (1969)
Munzinger, Helmut	Rückwirkungen des "telle quelle" Prinzips auf das nationale Markenrecht, GRUR Int. 1958, 464
O'Brian, Gerald	The Madrid Adherence Question, 56 TMR 326 ff. (1966)
Offner, Eric	Requirements for Filing Trademark Applications by Foreigners in the United States of America, 55 TMR 1074 ff. (1965)
Offner, Eric	The Madrid Agreement and Trends in International Trademark Protection, 56 TMR 368 ff. (1966)
Oppenhoff, Walter	Internationale Markenregistrierung, WIPO, Current Trends in the Field of Intellectual Property, Series of Lectures in Montreux, 1971
Osborne, John	Intention to Use - The Canadian Experience, 53 TMR 963 ff. (1963)
Osborne, John	New Canadian Trade Mark Law, 21 CPR 55 ff. (1955)

Patch, Robert	The Arrangement of Madrid for the International Registration of Trademarks, 50 JPOS 603 ff. (1968)
Reimer, Dietrich	Die Warenzeichenlizenz in Großbritannien, in: Die Warenzeichenlizenz, München, 1963, S.304 ff.
Richter, Bruno	Die Revision des Madrider Markenabkommens auf der Konferenz von Nizza, GRUR Int. 1957, 519
Robinson, Christopher	The Canadian Trade Marks Act of 1954, A Review of Some of its Features, 49 TMR 792 ff. (1959)
Robinson, Christopher	The Lisbon Conference for Revision of the International Convention, 30 CPR 59 ff. (1959)
Robinson, Christopher	Trade Mark Opposition in Canada, 49 TMR 1 ff. (1959)
Robinson, Christopher	The Canadian Trade Marks Act after the first twelve Years, Ind. Prop. 1966, 145 ff.
Robinson, Christopher	Letter to the Editor, PTIC, 1967, 108 f.
Röttger, Martin	Zum Schutz ausländischer Namens- und Warenzeichenrechte in England, GRUR Int. 1970, 6 ff.
Schricker, Gerhard	Benutzungszwang im Markenrecht, GRUR Int. 1969, 14 ff.

Scott, David	Evidence in Trade Mark Cases, 60 CPR 28 ff. (1970)
Shapiro, Norman	Recent Trends in Canadian Trade Mark Law, 59 CPR 253 ff. (1969)
St. Landau, Norman	Some Comments on possible Adherence to the Madrid Agreement, 56 TMR 337 ff. (1966)
Tilmann, Winfried	Beitritt der Vereinigten Staaten zum Madridrer Markenabkommen in Sicht?, GRUR Int. 1969, 194 ff.
Van Santen, James	Proposed Trademark Legislation on a Recording System of Intent, 50 TMR 221 ff. (1960)
Wehringer, Cameron	Trademark Abandonment Means D.O.A., 39 JPOS 656 ff. (1957)
Werder, Horst	A Few Comments on Section 8 of the Trademark Act of 1946, 46 TMR 796 ff. (1956)
Whittredge, Robert	The Practical Trademark Application - Founded on Intended Use of the Mark; Dirksen Bill, 54 TMR 883 ff. (1964)
Zelnick, Allan	Foreign Trademark Applicants and Registrants and the Requirement of Use: The Right to Register, 52 TMR 641 ff. (1962)

III. Berichte

ABA, AIPPI, APLA, USTA — The Madrid Arrangement - BIRPI Proposed Changes, 60 TMR 129 ff. (1970)

Beier, F.-K. — Begriff der Marke, Bericht erstattet im Namen der deutschen Landesgruppe, GRUR Ausl., 1963, 83 f.

BIRPI, Comité d'Experts pour la Revision de L'Arrangement de Madrid (Marques) (Genève, 13-16 avril 1970) — Report, Document MM/I/8, Genf, 16.4.1970

Questions for Possible Consideration by the Committee of Experts, Document MM/I/2, Genf, 22.10.1969

Preliminary Draft of a Revised Agreement Based on the System of International Filing Independent of any Prior National Registration, Document MM/I/3, Genf, 22.10.1969

BIRPI — Actes de la Conférence Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle réunie à Paris, Bern, 1900

BIRPI — Actes de la Conférence réunie à La Haye, Bern, 1926

BIRPI	Actes de la Conférence réunie à Lisbonne, Genf, 1962
BIRPI	Commonwealth Conference on Patents and Trade Marks, Ind.Prop. Quart. 1956, 45 ff.
BIRPI	Actes de la Conférence réunie à Nice, Genf, 1960
BIRPI	Madrid Union Ad hoc Conference of the Directors of the National Industrial Property Offices of Countries Parties to the Madrid Agreement (Trademarks), Ind.Prop. 1966, 23 ff.
BIRPI	Summary of the Annual Report of the United States Patent Office for the Fiscal Year Ending June 30, 1968, Ind.Prop. 1969, 259 ff.
BIRPI	Vorbereitende Dokumente des Internationalen Büros zum Schutz des gewerblichen Eigentums zur Lissaboner Konferenz, GRUR Int. 1958, Sonderheft
Chartered Institute of Patent Agents	Discussion on "The Lisbon Conference", TIPA, Vol.77, B 135 ff. (1959)
Chartered Institute of Patent Agents	Discussion on "Should the United Kingdom Adhere to the Madrid Arrangement", TIPA, Vol.86, B 4 ff. (1967)

Committee on Trademark and Tradename Protection of the American Patent Law Association	Joint Report on the Arrangement of Madrid, APLA Bulletin 1968, 276 ff.
Institute of Trade Mark Agents	Panel Discussion of the Institute of Trade Mark Agents, "Brains Trust Meeting" of November 7, 1962, 53 TMR 914 ff. (1963)
Krieger, U.	Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz, Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Madrid vom 18. bis 23. Oktober 1970, GRUR Int. 1971, 55
Mitglieder der deutschen Delegation	Die Lissaboner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft, GRUR Ausl.1959, 57 ff.
Oppenhoff-Sambuc	Mögliche Revision des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, Bericht erstattet im Namen der deutschen Landesgruppe, GRUR Int. 1970, 236
Secretary of State of Canada	Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada, 1953
WIPO, Committee of Experts on the International Registration of Marks (Geneva, October 4 to 11, 1971)	Introductory Memorandum, TRT/I/2, Genf, 13.4.1971

Draft Treaty, TRT/I/3,
Genf, 13.4.1971

Draft Regulations, TRT/I/4,
Genf, 13.4.1971

Abkürzungsverzeichnis

App DC	Appeals Cases, District of Columbia
APLA	American Patent Law Association
Cal.	California Reports
Cal. App. 2d	California Appellate Reports, Second Series
CCPA	Court of Customs and Patent Appeals
CCND Ill	Circuit Court, N.D. Illinois
Comr	Commissioner of Patents
CPR	Canadian Patent Reporter
D.C.E.D.N.Y.	District Court, E.D. New York
Die Lissaboner Konferenz	Die Lissaboner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft, Bericht von Mitgliedern der deutschen Landesgruppe
Exch. Ct.	Exchequer Court of Canada
E.D.Wis.	District Court, E.D. Wisconsin
Fed.	Federal Reporter
F. 2d	Federal Reporter, Second Series
Fox. Pat. C.	Fox's Canadian Patent, Trademark & Copyright Cases
F. Supp.	Federal Supplement
FSR	Fleet Street Reporter
Ind.Prop.Quart.	Industrial Property Quarterly
Joint Report	Joint Report on the Arrangement of Madrid, Committee on Trademark and Tradename Protection of the American Patent Law Association

JPOS	Journal of the Patent Office Society
K. & J.	Kay & Johnson's Reports, Chancery
MMA	Madrider Markenabkommen vom 14.4.1891, betreffend die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken, in der Nizzaer Fassung vom 15.6.1957
NY SupCt NY Cty	New York Supreme Court, Special Term, New York County
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft vom 20.3.1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums, in der Lissaboner Fassung vom 31.10.1958
PVÜ Lond	Pariser Verbandsübereinkunft vom 20.3.1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums, in der Londoner Fassung vom 2.6.1934
PTIC	Patent and Trademark Institute of Canada, Bulletin
MM/I	Document, BIRPI, Comité d'Experts pour la Revision de L'Arrangement de Madrid (Marques) (Genève, 13-16 avril 1970)
Reg TM	Registrar of Trade Marks
Report	Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada, 1953
RPC	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
S.C.R.	Supreme Court of Canada Reports
Sup. Ct.	Supreme Court of Canada
TIPA	Transactions of the Chartered Institute of Patent Agents

TMR	Trade Mark Reporter
U.S.	United States Supreme Court Reports
USPQ	United States Patent Quarterly
Vorbereitende Dokumente	Vorbereitende Dokumente des Internationalen Büros zum Schutz des gewerblichen Eigentums zur Lissaboner Konferenz, BIRPI
W.D. Tenn.	District Court, W.D. Tennessee, W. Div.
WIPO	World Intellectual Property Organization

Einleitung

Die vorliegende Arbeit soll sich hauptsächlich mit zweierlei Folgen des Benutzungsprinzips in den USA, Kanada und England befassen: mit den Folgen für den ausländischen Markeninhaber, der seine Marke in den betreffenden Ländern schützen lassen will und mit den Folgen für einen möglichen Beitritt dieser Länder zu dem MMA.

Dementsprechend wurde die Arbeit in zwei Hauptteile gegliedert. Im ersten Hauptteil wird die Auswirkung des Benutzungsprinzips auf den ausländischen Markeninhaber jeweils unter den Gesichtspunkten der Benutzung als Eintragungsvoraussetzung, als Anmeldungsvoraussetzung und als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Eintragung untersucht. Dabei wurden abweichend von der sonst üblichen Reihenfolge zunächst die Eintragungsvoraussetzungen und dann die Anmeldungsvoraussetzungen behandelt, da es wegen der andersartigen Struktur des auf dem Benutzungsprinzips beruhenden anglo-amerikanischen Markenrechts wünschenswert erscheint, zunächst das grundsätzliche Verhältnis zwischen Benutzung und Eintragung zu klären, bevor auf die Anmeldungsvoraussetzungen im einzelnen eingegangen wird.

Im zweiten Hauptteil, der sich mit der Auswirkung des Benutzungsprinzips auf eine mögliche Revision des MMA befaßt, wurde zwischen der Beibehaltung der Akzessorietät und deren Abschaffung unterschieden, da diese sich als die beiden grundsätzlichen Änderungsmöglichkeiten des MMA darstellen.

In beiden Hauptteilen liegt der Schwerpunkt der Arbeit bei den USA, weil die Rechtslage in diesem Land am problemreichsten ist.

1. Hauptteil

Einfluß des Benutzungsprinzips in den USA, Kanada und England auf die Rechtsstellung des Verbandsangehörigen

1. Teil: USA

A. GRUNDLAGEN

Das amerikanische Markenrecht hat seine Wurzeln im common law. Entsprechend der Natur des common law als Rechtsprechungsrecht im Gegensatz zum Gesetzesrecht hat das amerikanische Markenrecht seinen Ursprung nicht in einem Gesetz, sondern ist durch die Rechtsprechung entwickelt worden.

Bereits geraume Zeit vor Erlaß des ersten Trade-Marks Act im Jahre 1870 [1] hatte die Rechtsprechung die Grundlagen für ein System des Markenrechts gelegt. Dieses Rechtssystem ist auch durch den Erlaß der Markengesetze nicht außer Kraft gesetzt worden, sondern besteht weiter fort [2]. Die frühen Markengesetze der USA verfolgten demgemäß hauptsächlich den Zweck, die Stellung des Markeninhabers im Verletzungsprozeß zu erleichtern, die Zuständigkeit auf bestimmte Gerichte zu übertragen und dem Markeninhaber gewisse prozessuale Vorteile einzuräumen. Nicht dagegen räumten sie dem Markeninhaber mehr Rechte ein, als ihm vom common law gewährt wurden, insbesondere brachte die Registrierung der Marke das Markenrecht nicht zum Entstehen; vielmehr setzte die Registrierung ein gemäß dem common law entstandenes Markenrecht voraus [3].

An dieser Rechtslage hat sich auch durch den Erlaß des jetzt geltenden Markengesetzes, des Lanham Act [4]

---

1) § 77 - § 84 Act of July 8, 1870, 16 Stat. 198, Revised Statutes § 4937 - § 4947.
2) Trade-Mark Cases, 100 US 82 (1879).
3) Callmann, The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, Vol.3, S.65.
4) Act of July 5, 1946, in Kraft getreten am 5.7.1947, 60 Stat.427, 15 USC § 1051 - § 1127.

nichts entscheidendes geändert. Die Voraussetzungen für die Entstehung des Markenrechts bleiben weiterhin der Regelung durch das common law überlassen. Das Gesetz sieht grundsätzlich die Eintragung einer Marke nur dann vor, wenn das Markenrecht bereits gemäß den Grundsätzen des common law entstanden ist. Das common law und nicht die Eintragung ist somit Rechtsgrund für die Entstehung des Markenrechts.

Wenn auch die Eintragung das Markenrecht nicht zur Entstehung bringen kann, gewährt sie dennoch dem Markeninhaber gewisse Vorteile, die seine Rechtsposition erweitern bzw. verstärken. Zwar ist es strittig, ob diese Vorteile materiellrechtlicher, quasi-materiellrechtlicher oder lediglich prozessualer Natur sind [1]; jedenfalls kommt ihnen erhebliche rechtliche Bedeutung zu. Das Ausmaß dieser Vorteile ist verschieden, je nachdem, ob die Marke in das Principal Register oder in das Supplemental Register eingetragen wird. Das Principal Register gewährt als Hauptregister dem eingetragenen Markeninhaber bedeutend mehr Vorteile wie das Supplemental Register.

Die wichtigsten Vorteile einer Eintragung im Principal Register sind die folgenden:

1. Die Eintragung ist prima-facie Beweis für das Eigentum [2] an der Marke, für das ausschließliche Recht zur Benutzung und für die Gültigkeit der Eintragung, § 7 (b) [3].

---

1) vgl. Callmann, a.a.O., Vol.4, S. 579; Nims, Unfair Competition and Trade-Marks, S.733; Seidel-Dubroff-Gonda, Trademark Law and Practice, S.41.
2) Zum Eigentumsbegriff im amerikanischen Markenrecht vgl. unten C.
3) §§ ohne Gesetzesangabe sind im folgenden solche des Lanham Act.

2. Die Eintragung kann zur Unanfechtbarkeit des ausschließlichen Benutzungsrechts führen, § 15.
3. Der Inhaber der eingetragenen Marke kann ihre Verletzung im Wege der infringement-Klage verhindern und die Löschung einer Marke, die zu Unrecht eingetragen ist, verlangen, § 32-40.
4. Für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Gesetz ergeben, sind die Bundesgerichte zuständig, § 39.

Dagegen gewährt die Eintragung im Supplemental Register lediglich folgende Vorteile [1]:

1. Der Inhaber der eingetragenen Marke kann ihre Verletzung im Wege der infringement-Klage verhindern und die Löschung einer Marke, die zu Unrecht eingetragen ist, verlangen, § 32-40.
2. Für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Gesetz ergeben, sind die Bundesgerichte zuständig, § 39.

Der Vorläufer des heutigen Supplemental Registers wurde durch ein Gesetz aus dem Jahre 1920 [2] eingeführt. Ursprünglich verfolgte dieses Register den Zweck, amerikanischen Exporteuren auf schnelle und einfache Weise die Eintragung einer Marke zu ermöglichen, um sie in die Lage zu versetzen, den Markenrechtschutz in solchen Ländern zu erlangen, die eine Heimateintragung als Schutzvoraussetzung forderten [3].

Dementsprechend können in dieses Register auch solche Marken eingetragen werden, deren Eintragung in das

---

1) Vgl. Callmann, a. a. O. , Vol. 4, S. 614.
2) Act of March 19, 1920, 41 Stat. 533, 15 USC § 121-128.
3) Callmann, a. a. O. , Vol. 4, S. 623.

Hauptregister aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft unzulässig wäre [1]. Voraussetzung ist jedoch, daß die einzutragende Marke, wenn auch nicht unterscheidungskräftig, so doch wenigstens unterscheidungsfähig ist (capable of distinguishing, § 23 [2]). Ferner muß eine rechtmäßige Benutzung der Marke von mindestens einjähriger Dauer stattgefunden haben (one year's lawful use). Was hierunter zu verstehen ist, ist jedoch für den Fall der Exportmarke von geringer praktischer Bedeutung, da die Marke auch ohne, daß sie ein volles Jahr rechtmäßig benutzt worden ist, in das Nebenregister eingetragen wird, wenn der Anmelder nachweist, daß er die Eintragung der Marke benötigt, um den Markenschutz im Ausland zu erlangen [3]. Dies bedeutet aber nicht, daß die Marke vor der Anmeldung überhaupt nicht benutzt werden muß, sondern nur, daß sie nicht ein volles Jahr benutzt zu werden braucht. Das Erfordernis der Benutzung der Marke vor der Anmeldung bleibt also auch in diesem Falle unberührt.[4]

---

1) In den Fällen des § 2 (a), (b), (c), (d) ist jedoch auch die Eintragung in das Supplemental Register unzulässig.
2) So wurde z.B. die Unterscheidungsfähigkeit der Bezeichnung "Pre-Shrunk" verneint, Ex parte Heir Brothers Inc., 67 USPQ 329 (Comr, 1945).
3) § 23 Abs. 4; Callmann, Vol. 4, S. 626.
4) § 23 Abs. 3 i.V.m. § 45; Rule 2.33 (iv), (vii).

B. BENUTZUNG ALS VORAUSSETZUNG DES MARKENBEGRIFFS

Da das amerikanische Markenrecht seinen Ursprung im common law hat, und da das common law seinem Wesen nach Rechtsprechungsrecht ist, wurde der Markenbegriff in den U.S.A. durch die Rechtsprechung entwickelt. Zu dem Markenbegriff gibt es eine Fülle von gerichtlichen Entscheidungen, die in ihren Begriffsbestimmungen zum Teil voneinander abweichen [1]. Allgemein anerkannt jedoch wird diejenige Bestimmung des Markenbegriffs, die ihren Niederschlag in der Definition des § 45 gefunden hat [2]. Diese Definition kann daher, obwohl sie ihren Platz in einem Gesetz hat, auch Gültigkeit für das common law beanspruchen [3]. Für Warenzeichen lautet sie:

> "The term "trade-mark" includes any word, name, symbol, or device or any combination thereof adopted and used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sold by others."

Aus dieser Definition ergibt sich eindeutig, daß bereits der Markenbegriff die Benutzung der Marke voraussetzt [4]. Ohne Benutzung ist also eine Marke begrifflich nicht denkbar. Nur ein benutztes Zeichen kann somit eine Marke darstellen, und ein unbenutztes Zeichen muß als rechtlich irrelevantes Gebilde betrachtet werden. Defensiv- und Vorratszeichen sind

---

1) Nims, a.a.O., Vol.1, S. 514 ff.
2) Vandenburgh, Trademark Law and Procedure, S.3; Callmann, a.a.O., Vol.3, S. 1; Seidel-Dubroff-Gonda, S.2.
3) Callmann, a.a.O., S.2.
4) Auch die Definition der Dienstleistungsmarke enthält die Benutzung, § 45.

daher dem amerikanischem Recht unbekannt.

Diese Benutzungsvoraussetzung im Rahmen des Markenbegriffs ist zu trennen von der sogleich zu erörternden Frage der Benutzung als Schutzvoraussetzung nach dem common law, denn Markenbegriff und Markenschutz sind zweierlei, und der Markenschutz setzt denknotwendig eine Marke im Rechtssinne voraus. Diese Unterscheidung ist nicht nur von theoretischem Wert, sondern besitzt im Zusammenhang mit Art. 6 quinquies PVÜ [1] auch erhebliche praktische Bedeutung [2]. Diese Bestimmung bezieht sich nämlich ihrem Wortlaut nach nur auf Marken, und es ist daher von Wichtigkeit festzustellen, daß es nach amerikanischem Recht eine Marke ohne Benutzung bereits begrifflich nicht geben kann.

Ob diese Benutzung in den USA oder im Ausland stattfindet, kann für den Begriff der Marke keine Rolle spielen. Denn für die Frage, ob ein Zeichen eine Marke darstellt, also geeignet ist, die Waren des Herstellers von denen anderer zu unterscheiden und auf ihre Herkunft hinzuweisen, muß es ohne Bedeutung bleiben, ob das Zeichen in den USA oder im Ausland benutzt wird. Zwar ist keine gerichtliche Entscheidung ersichtlich, die diese Auffassung bestätigt, was deshalb verständlich ist, weil die Gerichte wenig Anlaß hatten, für den Bereich des inneramerikanischen Rechts den Markenbegriff unabhängig von der Frage des Markenschutzes zu erörtern. Jedoch spricht für die Richtigkeit dieser Auffassung die ständige Praxis des Patentamtes, welche - abgesehen von einer Unterbrechung von acht Jahren [3] - auch solche Zeichen zur Eintragung zuläßt, die lediglich im Ausland benutzt werden [4].

---

1) Die USA sind am 4.1.1962 der Lissabonner Fassung der PVÜ beigetreten(53 Stat.1748); vgl. GRUR Int.1970,62.
2) Vgl. näheres unten E III 3.
3) Unter dieser abweichenden Praxis (vgl. dazu unten E III 3) wurde die Anmeldung des Verbandsangehörigen von jeglichem Benutzungserfordernis befreit, so daß hieraus keine Rückschlüsse gezogen werden können,ob für den Markenbegriff nur Inlandsbenutzung oder auch Auslandsbenutzung genügt.
4) Vgl. Näheres unten E III 1, 4.

C. BENUTZUNG ALS SCHUTZVORAUSSETZUNG NACH COMMON LAW

I. Erwerb des Markenrechts durch Erstbenutzung

In den U.S.A. wird das ausschließliche Recht an der Marke allgemein als Eigentumsrecht angesehen. Während man frühen Gerichtsentscheidungen oft noch nicht entnehmen kann, ob es sich hierbei um Eigentum im gewöhnlichen Sinne oder um eine besondere Form des Eigentums handelt [1], hat sich später immer mehr die Auffassung durchgesetzt, daß das Markenrecht eine besondere Art des Eigentums darstelle (qualified nature of property) [2]. Heute folgt die Mehrzahl der Gerichte der sog. Holmes - Hand doctrine [3], wonach das Eigentum an einer Marke nicht losgelöst von dem good will betrachtet werden kann: Die Marke sei untrennbar mit dem good will verbunden, der dem Unternehmen des Markeninhabers entgegengebracht werde [4]. Diese Auffassung hat der Supreme Court mehrfach in eindeutiger Weise zum Ausdruck gebracht. So heißt es z.B. bereits in der Entscheidung Columbia Milling Co. v. Alcorn [5]:

> "a trade-mark is inseparable from the good will of the business, of its possessor and it exists only as an incident to the business in which it was lawfully acquired and with which it remains identified."

Dieses Eigentumsrecht an der Marke wird durch die in Aneignungsabsicht vorgenommene gutgläubige Erstbenutzung erworben [6]. Eigentümer der Marke ist derjenige, der sie

---

1) Vgl. z.B. Trade-Mark Cases, 100 US 82, 92 (1879).
2) Callmann, a.a.O., Vol.3, S.30.
3) Die Benennung beruht auf den Namen von zwei Richtern, die für diese Frage maßgebende Entscheidungen erlassen haben, Callmann, a.a.O..
4) Vgl. Nims, a.a.O., Vol.1, S.520.
5) 150 US 460 (1893).
6) Vgl. Vandenburgh, a.a.O., S.53; Callmann, a.a.O., Vol.3, S.272; Seidel-Dubroff-Gonda, a.a.O., S.41.

sich zuerst angeeignet und sie zuerst benutzt hat (priority of appropriation and use) [1].

Maßgeblich ist hierbei jedoch nicht die Aneignung, sondern die Erstbenutzung. Die bloße Aneignung ohne Benutzung kann das Recht an der Marke nicht zur Entstehung bringen [2]. Daher führte der Supreme Court in den Trade-Mark Cases aus:

> "At common law the exclusive right to it (trademark) grows out of the use of it, and not its mere adoption." [3]

Das Recht an der Marke entsteht in den USA also durch Erstbenutzung und nicht durch Eintragung. Die Eintragung setzt vielmehr ein bereits nach common law entstandenes Markenrecht voraus. Ist das Markenrecht einmal entstanden, so kann der nach common law bestehende Schutz der Marke durch Eintragung erweitert werden. Die bloße Eintragung ohne Benutzung kann aber nicht zur Entstehung des Markenrechts führen. Sie kann die nach common law erforderliche Erstbenutzung nicht ersetzen.

Grundsätzlich kann nicht nur ein amerikanischer Staatsbürger, sondern auch ein Ausländer common law Rechte an einer Marke erwerben [4]. Er unterliegt dann den gleichen Voraussetzungen wie ein amerikanischer Staatsbürger und muß daher das Eigentum an der Marke gemäß den Grundsätzen des common law erwerben [5].

---

1) Tillmann & Bendel v. Californian Packing Corp., 63 F.2d 498, 506 (CCA 9th, 1933), cert. den. 290 US 638.
2) Trade-Mark Cases, 100 US 82, 94 (1879); Hanover Star Milling Co. v. Metcalf 240 US 403, 413; Callmann, a.a.O., Vol. 3, S.275.
3) Trade-Mark Cases, 100 US 82, 94 (1879).
4) Armstrong Paint & Varnish Works v. Nu-Enamel Corp., 305 US 315 (1938); Nims, a.a.O., Vol.1, S.623.
5) Callmann, a.a.O., Vol.4, S.844; Nims, a.a.O., Vol. 1, S.624.

II. Erstbenutzung im Ausland

1. Die Erstbenutzung, die zum Erwerb des ausschließlichen Rechts an der Marke führt, kann grundsätzlich nur in den U.S.A. und nicht im Ausland stattfinden [1]. Wird die Marke nicht in den U.S.A. , sondern im Ausland benutzt, so können grundsätzlich keine common law Rechte an ihr erworben werden [2]. Einem Dritten ist es dann nicht verwehrt, sich die gleiche Marke durch Benutzung in den U.S.A. anzueignen, vorausgesetzt, daß er guten Glaubens ist [3].

Dieser Grundsatz wurde erstmals in der Entscheidung Richter v. Anchor Remedy Co.[4] aufgestellt. In dem dieser Entscheidung zu Grunde liegendem Sachverhalt hatte ein inländischer Hersteller gutgläubig die Benutzung einer Marke in den U.S.A. aufgenommen, obwohl die gleiche Marke bereits früher von einem ausländischen Hersteller im Ausland benutzt worden war. Die Verletzungsklage des Ausländers wurde mit der Begründung abgewiesen, daß er die Marke nicht in den U.S.A., sondern nur im Ausland benutzt habe und somit keine common law Rechte an ihr erwerben könne. Das Gericht führte aus:

"Having, then,no trade in this country, we do not see how the plaintiff could well have here a common law trade-mark."

In diesem Sinne äußerte sich auch das Gericht in der Entscheidung Le Blume Import Co. v. Coty [5]:

"The prior use of a mark by another in some foreign country is not fatal, if the one claiming protection is able to show that he was the first to use it in in this country."

---

1) Le Blume Import Co.v.Coty,293 Fed.344 (2d Cir.1923); Richter v. Anchor Remedy Co., 52 Fed.455, 458 (CC WD Penn , 1892); Walter Baker &Co. v. Delapenha, 160 Fed.746 (CCD NJ, 1908).
2) Callmann, a.a.O., Vol.3, S.335; Nims, a.a.O., S.624.
3) Gorham Mfg.Co. v. Weintraub, 196 Fed.957 (SD NY 1912).
4) 52 Fed. 455, 458 (CC WD Penn,1892).
5) 293 Fed.344,350 (2d Cir.1923).

Die angeführten Entscheidungen geben für diese Auffassung keine Begründung, sondern verweisen meist auf die erstgenannte Entscheidung Richter v. Anchor Remedy Co., die ihrerseits jedoch lediglich zur Begründung auf ein altes Lehrbuch verweist.

Die Begründung ist mit einer in der Literatur vertretenen Meinung [1] darin zu suchen, daß das Eigentumsrecht an der Marke mit dem durch sie symbolisierten good will verknüpft ist, die Benutzung im Ausland aber grundsätzlich keinen good will in den USA und somit auch kein Markenrecht in den USA schaffen kann.

Dieser Gesichtspunkt hat auch Bedeutung für die Ausnahme, die von dem genannten Grundsatz zu machen ist: Erwirbt eine Marke durch die Benutzung im Ausland eine derartig starke Verkehrsgeltung im Ausland, daß sie auch in den USA bekannt wird, so muß sie selbst dann in den USA geschützt werden, wenn eine Benutzung in den USA noch nicht stattgefunden hat [2]. Der Schutz ist dann aus der Erwägung heraus zu gewähren, daß das Markenrecht einen Teil des Wettbewerbsrechts im weiteren Sinne darstellt, und daher der ausländische Erstbenutzer gegenüber einem amerikanischem Benutzer geschützt werden muß, wenn dessen Benutzung sich als unlauterer Wettbewerb darstellt [3].

2. Die Erstbenutzung innerhalb der USA, die somit grundsätzlich zur Entstehung des ausschließlichen Rechts an der Marke erforderlich ist, kann auch nicht deshalb entfallen, weil das Recht an der Marke gegebenenfalls nach ausländischem Recht zur Entstehung gelangt ist. Denn, ob eine Marke nach ausländischem Recht geschützt ist, ist eine Frage des ausländischen Rechts, und nicht des

---

1) Zelnick, Foreign Trademark Applicants and Registrants and the Requirement of Use: The Right to Register, 52 TMR 650.
2) Nims, a.a.O., S.625; Callmann, a.a.O., Vol.3, S. 336.
3) Vgl. Maison Prunier v. Prunier's Restaurant & Café, 159 Misc 551, 288 NYS 529 (1936); Nims, a.a.O.

amerikanischen Rechts. Common law Rechte an einer Marke werden in den USA nur anerkannt, wenn das Recht an der Marke nach den Grundsätzen des common law ,und nicht nach den Bestimmungen einer ausländischen Rechtsordnung erworben worden ist [1].

Dies folgt aus dem Territorialitätsprinzip, welches - soweit es sich um die Schutzvoraussetzungen einer Marke handelt - besagt, daß für den Schutz der Marke das nationale Recht desjenigen Landes maßgeblich ist, in dem der Markeninhaber für seine Marke auf Grund Eintragung oder Benutzung Schutz begehrt : nach dem Recht dieses Landes richten sich dann die Voraussetzungen, der Inhalt und der Umfang des in Anspruch genommenen Schutzes.[2] Begehrt daher ein ausländischer Markeninhaber den Schutz in den USA auf Grund Benutzung, so ist für diesen Schutz das Recht der USA maßgeblich: die Schutzvoraussetzungen richten sich dann nach dem common law, und dieses kennt grundsätzlich keinen Erwerb des ausschließlichen Rechts an der Marke durch Benutzung im Ausland.

III. Umfang der Benutzung

Welchen Umfang die Benutzung aufweisen muß, um das Recht an der Marke zum Entstehen zu bringen, kann nicht für alle Fälle verbindlich festgestellt werden. Allgemein läßt sich jedoch sagen, daß bereits die erstmalige gut-

---

1) Baglin v. Cusenier Co., 221 US 580 (1911); Nims, a.a.O., S.626; Callmann, a.a.O., Vol.4, S.843.

2) Beier, Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, GRUR Int.1968, 12.

gläubige Benutzung der Marke im Handel (bona fide commercial transaction) zum Erwerb des Markenrechts führt [1].

In der Regel wird dies durch den Verkauf der Ware, auf der das Warenzeichen angebracht ist, geschehen. Jedoch ist ein tatsächlicher Verkauf nicht zwingend erforderlich. Es genügt eine Benutzungshandlung, die in den Augen eines maßgeblichen Teils der Öffentlichkeit die gekennzeichneten Waren von denen anderer unterscheidet und auf ihre Herkunft hinweist, was sich nach den Umständen des Einzelfalls beurteilt [2]. Als nicht genügend wird daher z.B. angesehen das Drucken von Etiketten, auf denen das Warenzeichen abgebildet ist, und das Abbilden des Warenzeichens in Katalogen [3]. Auch die Verwendung der Marke in der Werbung wird allgemein als nicht ausreichend angesehen [4].

Zwar muß die Benutzung nicht von bestimmter Dauer sein, jedoch ist die Absicht erforderlich, die Benutzung fortzuführen [5]. Die Benutzung darf nicht sporadisch, vorübergehend oder probehalber erfolgen [6]. Das Erlangen einer bestimmten Verkehrsgeltung ist dagegen für warenzeichen, die von Haus aus unterscheidungskräftig sind, nicht erforderlich [7].

---

1) Vgl. Vandenburgh, a.a.O., S.55, 63 ff; Nims, a.a.O.,S. 635; Seidel-Dubroff-Gonda,a.a.O., S.43 ff.
2) New England Duplicating Co. v. Mendes, 190 F.2d 415 (1st Cir.1951); Callmann,a.a.O., Vol.3, S.288.
3) Vgl. Kegan, Trademark "Use"- Fact or Fiction, 55 TMR 180 mit weiteren Beispielen.
4) Vgl. Kegan,a.a.O..
5) Callmann, a.a.O., Vol.3, S.286; Nims, a.a.O., S.634.
6) Callmann, a.a.O..
7) Callmann, a.a.O., Vol.3, S.291; Nims, a.a.O., S.633.

D. USE IN COMMERCE ALS EINTRAGUNGSVORAUSSETZUNG NACH DEM LANHAM ACT

I. Bedeutung des use in commerce

Neben den beiden bis jetzt besprochenen Benutzungsarten , der Benutzung als Voraussetzung des Markenbegriffs und der Benutzung als Schutzvoraussetzung nach common law, ist noch eine dritte Art der Benutzung für das amerikanische Markenrecht von Bedeutung: Es ist dies der use in commerce.

Use in commerce ist gem. § 1 Voraussetzung für die Eintragung einer Marke in das Hauptregister. In § 1 heißt es:

" The owner of a trademark used in commerce may register his trademark under this act ..."

Es sind somit drei wesentliche Eintragungsvoraussetzungen zu erfüllen: 1. trademark, 2. ownership, 3. use in commerce. Da, wie oben[1)] dargelegt wurde, der Begriff des trademark bereits die Benutzung enthält, und auch ownership an einer Marke die Benutzung der Marke voraussetzt, wird aus § 1 deutlich, daß es sich bei dem use in commerce um eine dritte zusätzliche Art der Benutzung handelt, die von den beiden anderen Benutzungsarten zu trennen ist.

Der Begriff des use in commerce wird in § 45 definiert. Für Warenzeichen lautet diese Legaldefinition:

"For the purpose of this Act a mark shall be deemed to be used in commerce (a) on goods when it is placed in any manner on the goods ... and the goods are sold or transported in commerce..."

Commerce definiert § 45 als

"... all commerce which may lawfully be regulated by Congress."

---

1) B, C.

Für welche Handelsbeziehungen dem Kongress die Gesetzgebungskompetenz zusteht, richtet sich nach der amerikanischen Verfassung. Anwendbar ist hier die sog. commerce clause; Art.I, Sec.8, Cl.3:

> "(The Congress) shall have power to regulate Commerce with foreign nations, and among the several States..."

Die Befugnis des Kongresses durch ein Bundesgesetz den Handel zu regeln, besteht daher im wesentlichen nur insoweit, als dieser sich als Handel mit dem Ausland oder zwischen den Bundesstaaten darstellt (zwischenstaatlicher Handel).

Da - im Gegensatz zum Patent- und Urheberrecht [1] - die Verfassung dem Kongress keine ausdrückliche Befugnis verleiht, das Markenrecht als solches durch ein Bundesgesetz zu regeln, da aber die Zuständigkeit des Kongresses aus der Verfassung hergeleitet werden muß [2], kann die Regelung des Markenrechts nur innerhalb der Schranken der commerce clause erfolgen [3]. Ein Bundesgesetz kann sich daher nur auf solche Marken beziehen, die im zwischenstaatlichen Handel benutzt werden. Würde es sich auch auf andere Marken erstrecken, wäre es verfassungswidrig. Das erste Markengesetz des Bundes aus dem Jahre 1870, das sich nicht auf Marken beschränkte, die im zwischenstaatlichen Handel benutzt wurden, wurde daher vom Supreme Court für verfassungswidrig erklärt [4].

II. Abgrenzung zum use nach common law

Im Gegensatz zu der Erstbenutzung nach common law hat das Erfordernis des use in commerce seinen Grund nicht

---

1) Vgl. Art.I, Sec.8, Cl.8 der Verfassung
2) Trade-Mark Cases, 100 US 82, 93 (1879).
3) Vgl. Callmann, a.a.O., Vol.4, S.581.
4) Trade-Mark Cases, 100 US 82(1879).

im Markenrecht, sondern im Verfassungsrecht. Er ist lediglich ein verfassungsrechtliches Erfordernis, um die Regelung des Markenrechts durch ein Bundesgesetz zu ermöglichen. Außerhalb dieses Gesetzes kommt ihm somit keine Bedeutung zu.

Der use in commerce kann daher den use nach common law nicht ersetzen. Insbesondere kann der use in commerce nicht zur Entstehung des ausschließlichen Rechts an der Marke führen. Er ist nur Voraussetzung für die Eintragung einer nach common law wirksam erworbenen Marke. Erst muß das Markenrecht durch Erstbenutzung gemäß den Grundsätzen des common law entstanden sein, bevor die Marke eingetragen werden kann [1]. Dies hat seinen deutlichen Niederschlag in § 1 gefunden, wonach eintragungsberechtigt ist "the owner of a trademark used in commerce". Owner kann aber nur derjenige sein, der nach common law-Grundsätzen das ausschließliche Recht an der Marke erworben hat. Ist dies geschehen, kann er durch Erfüllung der zusätzlichen Voraussetzung des use in commerce die Registrierung der Marke auf Bundesebene erreichen.

III. Umfang des use in commerce

Nach der Legaldefinition des § 45 ist es für den use in commerce eines Warenzeichens erforderlich, daß die gekennzeichneten Waren "are sold or transported in commerce". Die Waren müssen also im zwischenstaatlichen Handel verkauft oder zumindest transportiert werden. Welchen Umfang dieser Transport bzw. Verkauf besitzen muß, regelt das Gesetz jedoch nicht.

---

1) Procter & Gamble Co. v. Jacqueline Cochran, Inc., 102 USPQ 449, 450 (Comr, 1954); vgl. auch In re Lyndale Farm, 186 F.2d 723 (CCPA, 1951) bezüglich der Abgrenzung zum Handelsnamen.

Nach der Rechtsprechung genügt bereits ein einziger Verkauf der gekennzeichneten Ware im zwischenstaatlichen Handel, um diesem Erfordernis zu genügen [1]. Das gleiche gilt für den Fall des Transports: Schon die einmalige Versendung der gekennzeichneten Waren von einem Bundesstaat zum anderen ist ausreichend [2].

Obwohl dieselbe Benutzungshandlung im Einzelfall sowohl dem Erfordernis des use in commerce wie dem Erfordernis des use nach common law genügen kann, wird aus der Tatsache, daß auch der Transport der Ware für den use in commerce ausreicht, deutlich, daß der use in commerce den use nach common law grundsätzlich nicht ersetzen kann. Denn der bloße Transport der gekennzeichneten Waren von einem Bundesstaat zum anderen wird in der Regel keinen good will erzeugen und nicht geeignet sein, auf die Herkunft der Waren hinzuweisen [3]. Ein derartiger Transport ist lediglich ausreicherd für die Eintragung der Marke, was aber den Erwerb des Rechts an der Marke voraussetzt.

IV. Zusammenfassung der drei Benutzungsarten

Es sind somit für die Eintragung in den USA drei Arten der Benutzung von Bedeutung: die Benutzung als Voraussetzung des Markenbegriffs, die Erstbenutzung als Schutzvoraussetzung nach common law und die Benutzung als Eintragungsvoraussetzung nach dem Lanham Act.

---

1) Maternally Yours, Inc. v. Your Maternity Shop, Inc., 234 F.2d 538 (2d Cir.1956);Vandenburgh,a.a.O.,S.293.
2) New England Duplicating Co. v.Mendes, 190 F.2d 415 (st Cir. 1951).
3) Zelnick, a.a.O., S. 644 Fn. 20.

Dabei unterscheidet sich der use in commerce von dem use nach common law sowohl dem Grunde wie dem Umfang nach: Use in commerce hat einen verfassungsrechtlichen, use nach common law einen markenrechtlichen Grund. Während use in commerce auch den einmaligen Transport der gekennzeichneten Waren im zwischenstaatlichen Handel umfaßt, genügt dies für den use nach common law regelmäßig nicht.

Die Benutzung im Rahmen des Markenbegriffs wiederum unterscheidet sich von der Benutzung nach common law dadurch, daß es für sie keine Rolle spielt, ob die Benutzung im Ausland oder in den USA erfolgt, während nach common law die Benutzung in den USA stattfinden muß, um zu dem Erwerb des ausschließlichen Rechts an der Marke zu führen.

E. DAS BENUTZUNGSERFORDERNIS BEI DER ANMELDUNG

I. Gesetzliche Regelung des Inhalts der Anmeldung

Der grundsätzliche Inhalt der Anmeldung ist im wesentlichen in § 1(a)(1) geregelt. Danach muß der Anmelder geltend machen, daß er Eigentümer der Marke durch Erstbenutzung geworden ist und daß er die Marke im zwischenstaatlichen Handel benutzt.

Eine Ausnahme [1] hiervon macht § 44, wonach ein Verbandsangehöriger seine Anmeldung auch auf die Heimateintragung oder Heimatanmeldung stützen kann, ohne daß er geltend machen muß, Eigentümer der Marke gemäß common law zu sein oder die Marke im zwischenstaatlichen Handel benutzt zu haben [2]. Für ihn entfällt also das Erfordernis der common law Benutzung und des use in commerce. § 44 verfolgt damit hauptsächlich den Zweck, die Bestimmungen der PVÜ für das amerikanische Recht zu verwirklichen [3]. Maßgeblich sind hier die Vorschriften des § 44(d) und § 44(e):

§ 44(e) besagt, daß die Marke eines Verbandsangehörigen in den USA eingetragen werden kann, wenn sie im Ursprungsland eingetragen ist. Grundlage der Eintragung und Anmeldung ist hier also die Heimateintragung. Diese

---

1) Daß § 44 eine Ausnahme von § 1 ist und keine selbständige Grundlage der Anmeldung neben § 1 darstellt, entspricht der Praxis des Patentamtes, vgl. Ex parte Drewry & Edwards Ltd., 83 USPQ 166 (Comr, 1949); zuletzt wiederholt in: In re Certain Incomplete Trademark Applications, 137 USPQ 69 (Comr, 1963); dagegen Zelnick, a.a.O., 52 TMR 654 (1962).

2) Zwar kann nach dem Wortlaut des § 44 (c) nur die Benutzung im zwischenstaatlichen Handel entfallen, jedoch muß dies auch für die Erstbenutzung nach common law gelten, denn die Benutzung im zwischenstaatlichen Handel hat nur Bedeutung für den Fall der Erstbenutzung nach common law (vgl. oben D II) und wenn jene entfallen kann, muß daher auch diese entfallen können. Es besteht daher die Vermutung, daß § 44 (c) ungenau formuliert ist, vgl. Zelnick, a.a.O., 52 TMR 648 (1962). Dies wird durch Rule 2.39 bestätigt, wonach die Geltendmachung der Erstbenutzung hier entfallen kann, vgl. Näheres unten III 1.

3) Ladas, Trade-Marks and Foreign Trade,38 TMR 279.

Bestimmung dient der Verwirklichung der sog. telle quelle- Klausel des Art. 6 quinquies PVÜ, wonach jede im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragene Marke unter gewissen Vorbehalten,so wie sie ist, in den anderen Verbandsländern zur Eintragung zugelassen werden soll [1].

Dagegen besagt § 44(d), daß die Anmeldung eines Verbandsangehörigen in den USA, sofern sie nicht später als 6 Monate nach der Anmeldung im Ursprungsland erfolgt, unter gewissen Einschränkungen die gleiche Wirkung hat wie eine Anmeldung in den USA zum Zeitpunkt der Heimatanmeldung. während sich aus dem Wortlaut und der Entstehungsgeschichte des § 44(d) schließen läßt, daß diese Vorschrift in erster Linie der Verwirklichung der Prioritätsregelung des Art. 4 A PVÜ dient [2], betrachtet das Patentamt § 44(d) nicht nur als Prioritätsregelung sondern auch als eine Grundlage der Anmeldung [3]. Damit ist Grundlage der Anmeldung hier also die Heimatanmeldung im Gegensatz zu der Heimateintragung in § 44(e) [4].

Was das Verhältnis der beiden Bestimmungen des § 44(d) und § 44(e) zueinander betrifft, so vertritt das Patentamt die Auffassung, daß es sich hierbei um zwei selbstständige, von einander unabhängige Grundlagen der Anmeldung handelt [5]. Der Verbandsangehörige kann daher im Rahmen des § 44 seine Anmeldung entweder auf eine Heimatanmeldung oder auf eine Heimateintragung stützen.

Da ferner das Patentamt bezüglich der Anmeldungsvoraussetzungen § 44 als abschließende Ausnahmeregelung des § 1(a)1 betrachtet, kann der Verbandsangehörige, sofern er nicht in der Lage ist, common law Benutzung und use in commerce gem. § 1(a)1 geltend zu machen, seine Anmeldung

---

1) Ladas, a.a.O..
2) Ladas, a.a. ..
3) Ex parte Drewry and Edwards Ltd., 83 USPQ 166(Comr,1949).
4) Eingetragen wird die gem. § 44(d) angemeldete Marke jedoch erst, wenn die Heimateintragung erfolgt ist, vgl. § 44(c).
5) Ex parte Drewry and Edwards Ltd.,83 USPQ 166(Comr,1949).

nur auf eine Heimatanmeldung oder Heimateintragung stützen [1].

II. Anmeldung gem. §1(a)1

1) Inhalt der Anmeldung
Ein Verbandsangehöriger, der seine Anmeldung nicht auf die Ausnahmeregelung des § 44(d) oder § 44(e) stützt, muß bei der Anmeldung die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie ein amerikanischer Staatsbürger. Er muß daher darlegen, daß er gem. § 1 "owner of a trademark used in commerce" ist, also Eigentümer einer common law Marke, die im zwischenstaatlichen Handel benutzt wird. Hierzu muß er fünf Erklärungen über die Benutzung abgeben. Es sind dies die Erklärungen:

1. daß er die Marke benutzt (use), Rule 2.33(a)(1)(iv) [2];
2. wann er die Marke zum ersten Mal benutzt hat, Rule 2.33(a)(1)(vii);
3. daß er die Marke im zwischenstaatlichen Handel benutzt (use in commerce), Rule 2.33(1)(b);
4. wann er die Marke zum ersten Mal im zwischenstaatlichen Handel benutzt hat, Rule 2.33(1)(a)(viii);
5. in welcher Art und Weise er die Marke benutzt, Rule 2.33(a)(ix).

Ferner muß er der Anmeldung fünf Muster beifügen, die die Marke so zeigen, wie sie tatsächlich benutzt wird, Rule 2.21(c).

Fehlt eine dieser Voraussetzungen, so ist die Anmeldung

---

1) Das hat folgende unerfreuliche Konsequenz: Sind seit der Heimatanmeldung mehr als 6 Monate vergangen, so ist die Anmeldung in den USA unter Berufung auf die Heimatanmeldung unzulässig. Der Verbandsangehörige muß daher die Heimateintragung abwarten, bis er die Anmeldung-nunmehr gestützt auf § 44(e)- vornehmen kann, vgl. Zelnick, a.a.O., S.654.
2) Trademark Rules of Practice of the Patent Office with Forms and Statutes, 1966.

unvollständig, Rule 2.21. Sie gilt als nicht vorgenommen und erhält daher kein Datum, Rule 2.22.

Aus dem Grundsatz, daß das ausschließliche Recht an einer common law Marke nur durch Erstbenutzung in den USA und nicht im Ausland erworben werden kann [1], folgt, daß die ersten beiden Benutzungserklärungen sich auf die Benutzung in den USA beziehen müssen; eine Benutzung im Ausland ist daher in diesem Zusammenhang unbeachtlich.

2) Bedeutung des Anmeldedatums

Das Anmeldedatum hat in den USA nicht die überragende Bedeutung für die Priorität wie in anderen Ländern. Das liegt daran, daß in den USA der Schutz der Marke nicht durch Eintragung, sondern durch Erstbenutzung erworben wird. Die Eintragung setzt vielmehr grundsätzlich eine bereits nach common law geschützte Marke voraus. Bei der Klärung der Frage, welche von zwei kollidierenden Anmeldungen zur Eintragung berechtigt ist, geht es deshalb darum, welcher Anmelder die Marke zuerst benutzt hat. Nur wer die Marke zuerst benutzt hat, besitzt die Priorität [2] und damit ein Recht auf Eintragung.

Dem Anmeldedatum kommt aber ausnahmsweise Bedeutung zu, wenn in dem Streit um die Priorität eine Partei keinen Beweis antritt; dann gilt das Anmeldedatum als Erstbenutzungsdatum. Es wird also fingiert, daß der Anmelder die Marke zum erstenmal am Tage der Anmeldung benutzt hat. Diese Fiktion gilt für das opposition-Verfahren [3]

---

1) Vgl. oben C.
2) Callmann, a.a.O., Vol.3, S.284.
3) Johnston v. State Produce Co., 100 USPQ 249 (Comr, 1954); zum opposition-Verfahren vgl. unten F II.

wie für das interference-Verfahren [1] und wird sowohl von dem Patentamt als auch von den ordentlichen Gerichten vertreten.

Wenn somit grundsätzlich nicht das Anmeldedatum, sondern das Erstbenutzungsdatum für die Priorität ausschlaggebend ist, so gilt dies jedoch nicht für das in der Anmeldung geltendgemachte Erstbenutzungsdatum, obwohl der Anmelder die Richtigkeit dieses Datums an Eidesstatt versichern muß [2]: Rule 2.126 verbietet es den Parteien ausdrücklich bei dem Streit um die Priorität die Anmeldung als Beweismittel für das behauptete Erstbenutzungsdatum zu verwenden [3].

III. Anmeldung gem. § 44

1) Jetzige Rechtslage

Während ein Verbandsangehöriger, der seine Anmeldung auf § 1 stützt, also geltend macht, Eigentümer einer im zwischenstaatlichen Handel benutzten common law Marke zu sein, fünf Benutzungserklärungen abgeben muß, braucht ein Verbandsangehöriger, der seine Anmeldung auf § 44(d) oder § 44(e) stützt, gem. Rule 2.39(a),(b) nur zwei Benutzungserklärungen abgeben. Es sind dies die Erklärungen:

1. daß er die Marke benutzt,
   Rule 2.33(1)(a)(iv);
2. in welcher Weise er die Marke benutzt,
   Rule 2.33(1)(a)(ix).

---

1) Kiekhaefer Corp. v. Willys-Overland Motors Inc., 111 USPQ 105 (CCPA, 1956); zu dem interference-Verfahren vgl. unten F I 1.
2) Rule 2.32, 2.20.
3) Photographic Importing and Distributing Corp. v. Seiko Electronic Instruments Co.,114 USPQ 510(Comr, 1957).

Für ihn entfallen also die Erklärungen:
- wann er die Marke zum erstenmal benutzt hat,
- wann er die Marke zum erstenmal im zwischenstaatlichen Handel benutzt hat,
- daß er jetzt die Marke im zwischenstaatlichen Handel benutzt [1].

Die Erklärung darüber, wann er die Marke zum erstenmal benutzt hat, die sich auf die Benutzung in den USA bezieht [2], kann deshalb entfallen, weil die Erstbenutzung in den USA nur Bedeutung hat für den Erwerb einer common law Marke, der Anmelder im vorliegenden Fall aber gerade nicht Eigentum an einer common law Marke geltend machen muß.

Die beiden Erklärungen über die Benutzung im zwischenstaatlichen Handel können deshalb entfallen, weil § 44(d)(2) ausdrücklich die Anmeldung gem. § 44(d) von dem Erfordernis des use in commerce ausnimmt. Zwar dürfte dies nach der Auffassung des Patentamtes, wonach § 44(d) und § 44(e) zwei voneinander unabhängige Grundlagen der Anmeldung sind [3], nur für § 44(d) gelten, jedoch hat der Commissioner entschieden, daß § 44(c) insoweit auch für § 44(e) Bedeutung hat [4]. Damit ist nicht nur die auf eine Heimatanmeldung gestützte, sondern auch die auf eine Heimateintragung gestützte Anmeldung von der Geltendmachung des use in commerce befreit.

Da somit die Erklärung über die Erstbenutzung nach common law und die Erklärungen über die Benutzung im zwischenstaatlichen Handel entfallen dürfen, können sich

---

1) Rule 2.39.
2) Vgl. oben II 1.
3) Vgl. oben I.
4) Ex parte British Insulated Callenders Cables Ltd., 83 USPQ 319 (Comr, 1949).

die dennoch gem. Rule 2.39 erforderlichen Benutzungserklärungen nur auf die dritte der drei Benutzungsarten beziehen: auf die Benutzung im Rahmen des Markenbegriffs. Dies ist deshalb von entscheidender Bedeutung, weil es für die im Rahmen des Markenbegriffs erforderliche Benutzung keine Rolle spielen kann, ob die Benutzung in den USA oder im Ausland stattfindet [1]. Es muß deshalb insoweit auch eine Benutzung im Ausland ausreichen. Ein Verbandsangehöriger, der seine Anmeldung auf § 44(d) oder § 44(e) stützt, muß daher den gem. Rule 2.39 erforderlichen Benutzungserklärungen auch dadurch genügen können, indem er geltend macht, die angemeldete Marke lediglich im Ausland zu benutzen.

Diese Auffassung entspricht denn auch der jetztigen Praxis des Patentamtes, die für diese Erklärungen die Benutzung im Ausland genügen läßt. Bevor jedoch auf die derzeitige Rechtslage näher eingegangen wird, soll kurz die Entwicklung der Rechtsprechung in dieser Hinsicht dargestellt werden.

2) Rechtslage 1949 - 1955

1949 entschied der Assistant Commissioner in dem Fall Ex parte British Insulated Callender`s Cables Ltd. [2], daß auch der Verbandsangehörige, der seine Anmeldung auf § 44(e) stützt, der Anmeldung Muster beifügen muß, aus denen hervorgeht, in welcher Weise er die Marke benutzt.

---

1) Vgl. oben B.
2) 85 USPQ 319 (Comr, 1949).
Der früheren Entscheidung Rossmann v. Garnier 211 Fed. 401 (8th Cir. 1914) ist dagegen zu der Frage, ob der Verbandsangehörige dem Benutzungserfordernis bei der Anmeldung unterliegt, nichts zu entnehmen. Denn die Anmelderin hatte die Marke in in Frankreich benutzt, a.a.O., S.403.

In diesem Fall hatte ein englischer Inhaber eine Marke angemeldet, die bereits in England eingetragen war. Er stützte seine Anmeldung auf § 44(e). Da er die Marke nicht (auch nicht in England) benutzt hatte, konnte er der Anmeldung nicht die von § 1(a)(3) geforderten Muster beifügen. Der Assistant Commissioner wies die Anmeldung als unvollständig zurück. Zur Begründung führte er aus: Auch ein Verbandsangehöriger, der seine Anmeldung auf die Heimateintragung stütze, unterliege grundsätzlich den Anmeldevoraussetzungen des § 1. Ausnahmen hiervon müßten sich aus dem Gesetz ergeben. Zwar könne man § 44(c) entnehmen, daß eine auf die Heimateintragung gestützte Anmeldung von der Geltendmachung des use in commerce befreit sei. Für eine Ausnahme von dem Erfordernis von Mustern, welche die Benutzung der Marke zeigen, biete § 44 jedoch keinen Anhaltspunkt.

Nach dieser Entscheidung mußte der Verbandsangehörige also in seiner Anmeldung die Benutzung der Marke geltend machen. Ob damit die Benutzung in den USA oder im Ausland gemeint war, ließ die Entscheidung offen. Jedoch entsprach es der späteren Praxis des Patentamtes, die Benutzung im Ausland genügen zu lassen [1].

Aus diesem Grund vermag die Begründung der Entscheidung nicht zu überzeugen. Denn die von § 1(a)(3) geforderte Vorlage von Mustern bezieht sich nach dem ausdrücklichen Wortlaut des §1 auf den "owner of a trademark used in commerce". Der Verbandsangehörige, der seine Anmeldung auf §44(e) stützt, muß aber nicht Eigentum an einer common law Marke geltend machen. Die eigentliche Begründung der Entscheidung ist deshalb darin zu suchen, daß ein nichtbenutztes Zeichen keine Marke im Sinne des

---

1) Callmann, a.a.O., Vol.4, S.728.

amerikanischen Markenrechts darstellt [1], und daher die Anmeldung eines solchen Zeichens zurückzuweisen ist. Wird jedoch Benutzung geltend gemacht, so muß es im Rahmen des Markenbegriffs genügen, wenn die Benutzung im Ausland stattfindet [2].

3) Rechtslage 1955 - 1962

Die Entscheidung Ex parte British Insulated Callender's Cables Ltd. wurde 1955 durch die Entscheidung Ex parte Société Fromageries Bel [3] aufgehoben (overruled). Durch diese sog. Merry Cow Entscheidung und der ihr folgenden Praxis des Patentamtes [4] wurde die gem. §44(d) oder §44(e) erfolgte Anmeldung eines Verbandsangehörigen von jeglichem Benutzungserfordernis befreit. Der Verbandsangehörige mußte nicht einmal Benutzung der Marke im Ausland geltend machen.

Der Entscheidung lag fogender Fall zu Grunde:
Ein französischer Markeninhaber hatte eine in Frankreich eingetragene Marke angemeldet und die Anmeldung auf §44(e) gestützt. Er machte jedoch nicht geltend, die Marke benutzt zu haben. Der Examiner wies daraufhin die Anmeldung zurück. Zur Begründung führte er aus, dem Lanham Act könne nicht entnommen werden, daß ein Verbandsangehöriger davon befreit sei, die Benutzung der angemeldeten Marke geltend zu machen. Er berief sich dabei auf die Insulated Callender's Entscheidung [5].

---

1) Vgl. die Definition der Marke in §45, sowie oben B.
2) Vgl. oben B.
3) 105 USPQ 392 (Comr, 1955); übersetzt in GRUR Int. 1955, 363; vgl. Beier, Warenzeichenschutz für ausländische Verbandsangehörige in den USA und Großbritannien, GRUR Int. 1956, 49.
4) Callmann, a.a.O., Vol.4, S.728.
5) S.24 Fn.2.

Ferner führte er aus:

"a mark which has not been used is not a trade mark and therefore cannot under any circumstances qualify for registration..."

Der Commissioner hob die Entscheidung des Examiners auf.

Die Begründung des Commissioners läuft im wesentlichen auf folgendes Argument hinaus: Es sei zwar richtig, daß ein nichtbenutztes Zeichen keine Marke sei und daher nicht eingetragen werden könne. Ob das angemeldete Zeichen eine Marke darstelle, sei aber nur zu prüfen, wenn die Anmeldung auf §1, nicht wenn sie auf eine Heimateintragung gem. §44(e) gestützt werde. Dann dürfe nur geprüft werden, ob die Voraussetzungen des Art.6 PVÜ Lond vorlägen, ob also insbesondere das Zeichen im Ursprungsland eingetragen sei. Dies folge aus dem allgemein anerkannten Grundsatz, daß Bestimmungen von internationalen Verträgen, sofern sie unmittelbarer Anwendung durch die Gerichte fähig sind, mit der Ratifizierung automatisch geltendes amerikanisches Recht würden, ohne, daß es hierzu eines transformierenden Gesetzes bedürfe. Nach allgemeinen Grundsätzen ginge zwar späteres Recht früherem Recht vor. Da der Lanham Act 1947, mithin erst nach der Ratifizierung der PVÜ Lond erlassen sei, würde er also der PVÜ Lond vorgehen, falls diese nicht mit dem Lanham Act übereinstimme. Jedoch stimme der Lanham Act mit der PVÜ Lond überein, so daß Art. 6 PVÜ Lond unmittelbar geltendes Recht sei. Eine auf die Heimateintragung gestützte Anmeldung sei daher gem. Art.6 PVÜ Lond daraufhin zu überprüfen, ob eine Heimateintragung des angemeldeten Zeichens vorläge, und nicht daraufhin, ob das angemeldete Zeichen eine Marke im Sinne des amerikanischen Rechts sei.

Diese Begründung überzeugt insoweit, als sie den Markenbegriff zum Ausgangspunkt nimmt. Denn die Auslandsbenutzung kann nur Bedeutung haben für die im Rahmen des Markenbegriffs erforderliche Benutzung.

Dagegen kann aus Art. 6 PVÜ Lond nicht der zwingende Schluß gezogen werden, daß es einem Verbandsland verwehrt wäre, die Anmeldung eines Zeichens mit der Begründung zurückzuweisen, daß es nicht dem Markenbegriff dieses Landes entspreche. Denn Wortlaut und Entstehungsgeschichte [1] dieser Bestimmung sprechen dafür, daß die telle quelle Klausel nur die Form der Marke, also die Zeichen, aus denen die Marke besteht, betrifft. Es wird daher die Auffassung vertreten, daß die telle quelle Klausel die Verbandsländer nicht verpflichte, den Begriff der Marke anders als nach ihrem nationalen Recht auszulegen [2]. Deshalb muß es zweifelhaft bleiben, ob es einem Verbandsland nicht gestattet ist, die Anmeldung eines im Ursprungsland eingetragenen Zeichens mit der Begründung zurückzuweisen, es sei keine Marke im Sinne des nationalen Rechts des Anmeldestaates.

Aus diesem Grund wurde auf der Lissabonner Konferenz vorgeschlagen, die Worte "jede im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke" zu ersetzen durch die Worte "jedes im Ursprungsland als Fabrik- oder Handelsmarke vorschriftsmäßig eingetragenes Zeichen". Hiergegen wurden jedoch Bedenken geäußert, so daß der jetzige Text beibehalten werden mußte [3].

---

1) Actes de Paris, I, 27, 70 ff, 132 ff, 138 ff, II, 24 ff, 31 ff, Actes de Washington, 50 f, 92 f, 95 f, 107, 110 f, 113, 224, 508 f, 252 f; vgl. Vorbereitende Dokumente, GRUR Int. Sonderheft, 1958, 26 ff.

2) Beier-Reimer, Vorbereitende Studie zur Schaffung eines einheitlichen internationalen Markenbegriffs, GRUR 1955,267; Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention, S.110,111; Ungarisches Handelsministerium v. 17.10.1932, RIPIA 1932,126 (Guerlain); wohl auch Munzinger, Rückwirkungen des "telle quelle"-Prinzips auf das nationale Markenrecht,GRUR Int.1958,466; a.A.: BPG v. 29.4.1965=GRUR Int.1965,508; Österreichischer Verwaltungsgerichtshof v. 28.4.1928 = GRUR 1928,826 (Bénédictine); Tribunal Civil de la Seine v. 28.7.1928 = GRUR 1929,927 (BOSCH); vgl. auch Beier, a.a.O., GRUR Int. 1956,50; Medcalf, Vergleichende Studie des Begriffs der Marke in den einzelnen Ländern, GRUR Int. 1961, 463.

3) Die Lissabonner Konferenz, GRUR Int. 1959,83.

4) 1962: Änderung der Rule 2.39

Am 11.11.1962 trat eine Änderung der Rule 2.39 in Kraft [1]. Während nach der alten Fassung [2] Anmeldungen, die auf §44(d) oder §44(e) gestützt waren, von sämtlichen Benutzungserklärungen befreit waren, wurden sie durch die neue Fassung [3] nur noch von drei Benutzungserklärungen befreit. Die Anmeldungen mußten nunmehr die Erklärungen enthalten:
1. daß die Marke benutzt wird;
2. in welcher Weise die Marke benutzt wird. [4]

Ob hierfür auch die Benutzung im Ausland ausreichen kann, besagt Rule 2.39 jedoch nicht; der Wortlaut scheint eher für das Gegenteil zu sprechen. Denn Rule 2.33(a),(b) verlangt fünf Benutzungserklärungen, zu denen auch die beiden obengenannten Erlärungen gehören. Rule 2.33(a),(b) bezieht sich jedoch nur auf Anmeldungen gem. §1, so daß sich diese Erklärungen nur auf die common law Benutzung (also in den USA) beziehen können. Rule 2.39 besagt nun, daß für eine Anmeldung gem. §44(d) oder §44(e) bestimmte in Rule 2.33 enthaltene Benutzungserklärungen entfallen können. Zu diesen gehören aber nicht die beiden genannten Erklärungen über die Benutzung nach common law. Diese Erklärungen wären daher auch bei einer Anmeldung gem. §44 weiterhin erforderlich. Daß dies aber nicht richtig sein kann, ist offensichtlich, denn der Anmelder, der sich auf §44 stützt, braucht gerade nicht geltend zu machen, Eigentümer einer common law Marke zu sein, und es wäre daher unsinnig, von ihm eine Erklärung über die common law Benutzung zu verlangen.

---

1) Die Änderung wurde am 12.10.1962 im Federal Register veröffentlicht (27 F.R.10044).
2) Trademark Rules of Practice of the United States Patent Office, 1956.
3) Trademark Rules of Practice of the Patent Office,1962.
4) Vgl. oben III 1.

5) 1963: "Incomplete"- Entscheidung

Die neue Fassung der Rule 2.39 wurde 1963 von dem Commissioner in der Entscheidung In re Certain Incomplete Trademark Applications [1] bestätigt und dahingehend ausgelegt, daß für die gem. Rule 2.39 erforderlichen Benutzungserklärungen die Geltendmachung der Benutzung im Ausland genüge. Diese Entscheidung ist maßgebend für die derzeitige Praxis des Patentamtes [2].

Der Entscheidung lag folgender Fall zu Grunde:
Der Examiner legte dem Commissioner vier Anmeldungen aus Verbandsländern vor und bat um Weisung, ob er sie zur Prüfung zulassen oder ihnen wegen Unvollständigkeit das Anmeldedatum verweigern solle. Zwei der Anmeldungen waren auf §44(d), die anderen zwei auf §44(e) gestützt. Keine der Anmeldungen enthielt ein Muster oder eine Erklärung darüber, in welcher Weise die Marke benutzt werde. Der Commissioner wies den Examiner an, die Anmeldungen wegen Unvollständigkeit zurückzuweisen. Zur Begründung führte er die neue Fassung der Rule 2.39 an: Sie befreie den Anmelder, der sich auf §44(d) oder §44(e) stütze, nicht davon, Muster vorzulegen oder die Erlärung über die Benutzungsweise abzugeben. Dieses Erfordernis verstoße weder gegen die PVÜ, noch sei es mit dem Lanham Act unvereinbar.

Ein Verstoß gegen die PVÜ liege deshalb nicht vor, weil sich aus der Entstehungsgeschichte der telle-quelle Klausel ergebe, daß es, vorbehaltlich Art.6 quinquies B PVÜ, einem Verbandsland lediglich verwehrt sei, die Anmeldung der Marke aus einem Grund zurückzuweisen, der die Zeichen betreffe, aus denen die Marke besteht, nicht dagegen aus einem anderen Grund. Daß ein nicht-

---

1) 137 USPQ 69 (Comr, 1963); übersetzt von Beier in GRUR Int.1963, 552.
2) Vgl. Offner, Requirements For Filing Trademark Applications in the USA, 55 TMR 1075.

benutztes Zeichen nach amerikanischem Recht bereits keine Marke ist und daher nicht eingetragen werden kann, prüft die Entscheidung dagegen nicht im Rahmen der telle-quelle Klausel, sondern im Zusammenhang mit der Frage, ob das Benutzungserfordernis der Rule 2.39 mit dem Lanham Act vereinbar sei. Hier stellt die Entscheidung kurz fest, daß nichtbenutzte Zeichen keine Marken im Sinne des amerikanischen Rechts seien, und verweist auf die Legaldefinition der Marke in §45.

Daß hierin aber die eigentliche Begründung zu suchen ist [1], ergibt sich aus dem in Fn.16 der Entscheidung zitierten Bericht einer Sonderkommission der amerikanischen Landesgruppe der AIPPI, in dem es heißt:

"To hold that a foreign trademark may be registered in the United States, although it has never been used at all, will open our Trademark Register to defensive and reserve marks which are unknown to our law... Must we accept to registration all such marks, which, under our concept are not trademarks at all? "

Die Zurückweisung eines im Ursprungsland eingetragenen Zeichens unter der Begründung, es sei keine Marke im Sinne des nationalen Rechts der USA, muß jedoch nicht unbedingt als Verstoß gegen das telle-quelle Prinzip gewertet werden, wie im Zusammenhang mit der Insulated Callender´s Entscheidung[2] dargelegt wurde.

---

1) Vgl. Callmann, a.a.O., Vol.4, S.728.
2) Vgl. oben 2.

III. Änderung der Rechtslage durch die Dirksen Bill?

Das Benutzungserfordernis für die Anmeldung gem. §1 würde dann entfallen, wenn die intended use legislation Erfolg hätte. Dies sind Gesetzesentwürfe, die darauf abzielen, den Lanham Act so zu ändern, daß für die Anmeldung der Marke in Zukunft auch die Benutzungsabsicht ausreichend sein soll.

Mit dem Prinzip, daß die Benutzung nicht nur Voraussetzung der Eintragung, sondern auch der Anmeldung ist, war man in Kreisen der amerikanischen Industrie nämlich schon seit langem unzufrieden [1]. Es sind deshalb bereits mehrere Gesetzesentwürfe eingebracht worden, um dieses Prinzip zu ändern[2]. Der jüngste dieser Entwürfe ist die sog. Dirksen Bill [3].

Die Dirksen Bill sieht im wesentlichen vor, daß in Zukunft auch Zeichen angemeldet werden können, die nicht benutzt werden, sondern deren Benutzung nur beabsichtigt ist. Dies gilt sowohl für den common law use wie für den use in commerce[4]. Die Eintragung soll dagegen nur erfolgen, wenn das Zeichen inzwischen tatsächlich benutzt worden ist. Während also für die Anmeldung Benutzungsabsicht ausreichend sein soll, bleibt für die Eintragung weiterhin Benutzung erforderlich. Dem Anmelder wird nach der Anmeldung eine Frist eingeräumt, innerhalb der er die common law Benutzung und die Benutzung im zwischenstaat-

---

1) Whittredge, The Practical Trademark Application - Founded on Intended Use of the Mark, Dirksen Bill, 54 TMR 885; Garner, A Pre-Use Trademark Application Law, 50 TMR 230.
2) Vgl. die Übersicht bei Whittredge, a.a.O., 54 TMR 883 Fn.1.
3) Abgedruckt in 54 TMR 439-445.
Dieser Gesetzesentwurf geht auf die Initiative der Chicago Patent Law Association zurück, die jedoch inzwischen einen neuen Entwurf vorgelegt hat(abgedruckt in 50 TMR 241, mit Besprechung von Garner, a.a.O.). Dieser Entwurf weicht jedoch nur geringfügig von der Dirksen Bill ab.
4) Vgl. §1(a)(2) des Lanham Act ergänzt durch die Dirksen Bill; diese geplante Neufassung ist abgedruckt in 53 TMR 990-995.

lichen Handel nachholen kann [1]. Hieraus wird deutlich, daß der Entwurf dem erfolgreichen kanadischen Markengesetz nachgebildet ist [2].

Inkonsequent an der Dirksen Bill erscheint, daß sie auch für Zeichen, deren Benutzung beabsichtigt ist, den Ausdruck "mark" verwendet. Denn nach der Definition des "mark" in §45 setzt dieser Begriff die tatsächliche Benutzung voraus. Es wäre daher erforderlich gewesen, für ein Zeichen, dessen Benutzung lediglich beabsichtigt ist, einen anderen Ausdruck zu wählen, beispielsweise den des "proposed mark" wie im kanadischen Recht [3].

Die Dirksen Bill besagt nichts darüber, ob auch die auf §44(d) oder §44(e) gestützte Anmeldung eines Verbandsangehörigen von der Geltendmachung der Benutzung befreit sein soll. Jedoch besteht kein Grund, insoweit einen Unterschied zu machen. Denn, läßt man einmal die Anmeldung eines unbenutzten Zeichens zu, obwohl dieses bereits begrifflich keine Marke sein kann, so wäre es inkonsequent, die Anmeldung eines Verbandsangehörigen mit der Begründung zurückzuweisen, daß angemeldete Zeichen sei mangels Benutzung keine Marke.

Gegen die Dirksen Bill sind jedoch scharfe Angriffe gerichtet worden [4] und es muß sehr zweifelhaft bleiben, ob sie Aussicht auf Verwirklichung hat.

---

1) Vgl. Whittredge, a.a.O., 54 TMR 892.
2) A.a.O., 54 TMR 884.
3) Vgl. §2(m) des kanadischen Trade Marks Act .
4) Howes, The Case Against Intention to Use, 51 TMR 242, March, Intention to Use - 1883-1965, 53 TMR 984.

F. VORBENUTZUNG DURCH EINEN DRITTEN ALS EINTRAGUNGSHINDERNIS

I. Die Vorbenutzung im Interference-Verfahren

1) Das Interference-Verfahren

Das amerikanische Patentamt prüft von Amts wegen die angemeldete Marke auf absolute Eintragungshindernisse und entgegenstehende ältere Rechte, also insbesondere, ob ein verwechslungsfähiges Zeichen bereits früher benutzt wurde als die angemeldete Marke [1]. Das Patentamt prüft dieses Eintragungshindernis jedoch nur, wenn das entgegenstehende Zeichen ebenfalls angemeldet worden ist oder bereits eingetragen wurde [2]. Dann kann das Patentamt die interference erklären, und es folgt ein besonderes Verfahren, in dem beide Parteien gehört werden [3].

Ziel dieses Verfahrens ist es zu klären, welche der beiden Parteien zur Eintragung berechtigt ist [4]. Da eintragungsberechtigt gem. §1 der Eigentümer einer common law Marke ist, das Eigentum an einer common law Marke durch Erstbenutzung erworben wird, gewinnt die interference diejenige Partei, die die Marke zuerst benutzt hat. Maßgeblich für die Priorität ist also nicht das Anmeldedatum, sondern das Erstbenutzungsdatum: Stellt sich im interference- Verfahren heraus, daß der spätere Anmelder die Marke zuerst benutzt hat, so wird seine Marke eingetragen und die Anmeldung des früheren Anmelders aber späteren Benutzers zurückgewiesen [5]. Die Beweislast für die Erstbenutzung trifft

---

1) Vgl. §2(d).
2) §16, Rule 2.91.
3) Vgl. §§16 ff, Rules 2.91 ff.
4) Rule 2.96.
5) Vgl. Seidel-Dubroff- Gonda, a.a.O., S.640; Callmann, a.a.O., Vol.4, S.735; oben E II 2.

den späteren Anmelder [1].

Ist die entgegenstehende Marke bereits eingetragen, so bedarf es zur Erklärung der interference einer ausdrücklichen Ermächtigung des Commissioners (Rule 2.91(c)), so daß die interference nur in Ausnahmefällen stattfindet. Der Grund liegt darin, daß die Eintragung die Vermutung der Gültigkeit für sich hat [2].

Ist die entgegenstehende Marke angemeldet, so ist Voraussetzung für die Zulässigkeit des interference-Verfahrens, daß der spätere Anmelder in seiner Anmeldung ein Erstbenutzungsdatum geltend macht, das vor dem Anmeldedatum des früheren Anmelders liegt, Rule 2.91(b). Der Grund ist einleuchtend: Da ein Anmelder nicht zukünftige, sondern nur stattgefundene Benutzung geltend machen kann, kann das behauptete Erstbenutzungsdatum des früheren Anmelders niemals hinter seinem Anmeldedatum liegen. Behauptet daher ein späterer Anmelder ein Erstbenutzungsdatum, das hinter dem Anmeldedatum (und somit hinter dem Erstbenutzungsdatum) des früheren Anmelders liegt, kann er schon nach eigenen Angaben das interference-Verfahren nicht gewinnen.

Die Erklärung der interference setzt ferner voraus, daß die kollidierenden Marken in sonstiger Hinsicht, d.h. abgesehen von der Tatsache ihrer Kollision, eintragungsfähig sind, Rule 2.92(a).

2) Anmeldung gem. § 1

Stützt der Verbandsangehörige seine Anmeldung auf §1, macht er demnach geltend, Eigentümer einer common law Marke zu sein, so muß er ebenso wie ein amerikanischer

---

1) Rule 2.96. Tritt der spätere Anmelder keinen Beweis für sein Erstbenutzungsdatum an, gilt sein Anmeldedatum als Erstbenutzungsdatum, Kiekhaefer Corp. v. Willys-Overland Motors Inc., 111USPQ 105 (CCPA,1956).
2) § 7(b), vgl. oben A.

Markeninhaber im interference-Verfahren darlegen, daß er common law Rechte an der Marke besitzt. Daher entschied der Commissioner in Oliver Bros. v. Myall [1]:

> " it may be regarded as settled law that in an interference proceeding the applicant domiciled in a foreign country must establish a common law right to the mark in this country in order to prevail over a rival claimant."

Ist der Verbandsangehörige der spätere Anmelder, muß er demgemäß beweisen, daß er die Marke früher benutzt hat als sein Gegner.

Aus der Tatsache, daß es hier um die Erstbenutzung nach common law geht, für diese aber nur die Erstbenutzung in den USA und nicht im Ausland maßgeblich ist [2], folgt, daß der Verbandsangehörige im interference-Verfahren nicht vorbringen kann, er habe die angemeldete Marke zwar nicht zuerst in den USA, wohl aber zuerst im Ausland benutzt. Dieses Prinzip ist in der Entscheidung S. Maw Son and Sons Limited v. Mochida Pharmaceutical Mfg. Co., Ltd.[3] bestätigt worden. Der ihr zu Grunde liegende Fall läßt sich stichwortartig wie folgt aufgliedern :

Juli 1958:	Japaner benutzt die Marke in Japan
Okt. 1958:	Engländer benutzt eine verwechslungsfähige Marke in England
Okt. 1958:	Engländer benutzt die verwechslungsfähige Marke in den USA
Dez. 1959:	Japaner benutzt die Marke in den USA
Aug. 1960:	Japaner meldet die Marke in den USA an
Nov. 1960:	Engländer meldet die verwechslungsfähige Marke in den USA an.

Da der englische Markeninhaber in seiner späteren

---

1) 14 TMR 145 (Comr, 1904); ebenso Ex parte D.R. Collins Ltd., 67 USPQ 217, 218 (Comr, 1945).
2) Vgl. oben C II.
3) 138 USPQ 652 (TTAB, 1963).

Anmeldung ein Erstbenutzungsdatum geltend machte, das vor dem Anmeldedatum des japanischen Inhabers lag, wurde die interference erklärt [1]. Der englische Markeninhaber gewann das interference-Verfahren und seine Marke wurde eingetragen, da der Japaner sich nicht darauf berufen konnte, daß er die Marke zwar nicht früher in den USA benutzt habe, wohl aber in Japan.

3) Anmeldung gem. § 44

Stützt der Verbandsangehörige seine Anmeldung auf eine Heimatanmeldung gem. §44(d), so kann die interference mit einer kollidierenden Marke erst erklärt werden, wenn die Heimateintragung stattgefunden hat. Denn die Erklärung der interference setzt voraus, daß jede der kollidierenden Marken in sonstiger Hinsicht eintragungsfähig ist [2], und eine gem. §44(d) angemeldete Marke ist nur eintragungsfähig, wenn die Heimateintragung vorliegt, §44(c).

Ist eine verwechslungsfähige Marke von einem Dritten benutzt worden, so sind drei Fälle zu unterscheiden, je nachdem, wann die Drittbenutzung stattgefunden hat. Es soll dabei davon ausgegangen werden, daß die Marke des Verbandsangehörigen die Unionspriorität beanspruchen kann, Art. 4 PVÜ.

Fall 1: Die verwechslungsfähige Marke wurde benutzt, bevor die Marke des Verbandsangehörigen im Ursprungsland angemeldet wurde.

Gem. Art.4 B Satz 2 PVÜ bleiben Rechte Dritter, die

---

1) Rule 2.91(b); vgl. oben 1.
2) Rule 2.92(a); vgl. oben 1.

vor der prioritätsbegründenden Anmeldung im Ursprungsland erworben worden sind, nach Maßgabe der inneren Gesetzgebung des Zielstaates gewahrt.

Dementsprechend bestimmt § 44(d)(3), daß Rechte Dritter, die vor der Anmeldung im Ursprungsland erworben wurden, nicht durch die Eintragung einer Marke berührt werden können, die gem. § 44(d) angemeldet worden ist. Zwar spricht § 44(d)(3) nur davon, daß die Eintragung, nicht daß die Anmeldung einer solchen Marke die Rechte Dritter nicht berühren kann. Jedoch wäre es sinnlos, in einem solchen Fall die Eintragung überhaupt vorzunehmen, obwohl sie dem Anmelder gegenüber dem an der interference beteiligten Dritten keine Rechte gewähren könnte. Es muß deshalb aus § 44(d)(3) der Schluß gezogen werden, daß die Anmeldung des Verbandsangehörigen zurückzuweisen ist [1].

Fall 2: Die verwechslungsfähige Marke wurde benutzt, nachdem die Marke des Verbandsangehörigen im Ursprungsland angemeldet wurde, aber bevor sie in den USA angemeldet worden ist.

a) Gemäß Art. 4 A PVÜ genießt die Marke des Verbandsangehörigen ein Prioritätsrecht und Art. 4 B PVÜ bestimmt ausdrücklich, daß die Anmeldung der Marke nicht unwirksam gemacht werden kann durch die im Prioritätsintervall eingetretene Benutzung der verwechslungsfähigen Marke.

Diese Bestimmungen haben jedoch kein Gegenstück im Lanham Act gefunden. § 44(d) besagt lediglich, daß der Anmeldung des Verbandsangehörigen in den USA dieselbe Wirkung zukommt, wie wenn sie am Tag der Anmeldung im Ursprungsland vorgenommen worden wäre. Die Anmeldung in den USA erhält somit das Datum der Anmeldung im Ursprungsland. Es ist daher zu fragen, welche Bedeutung

---

1) Vgl. Callmann, a.a.O., Vol.4, S. 836.

dieses Anmeldedatum für den Verbandsangehörigen hat, und, ob es nach amerikanischem Recht ausreicht, um ihm die Priorität zu sichern.

Diese Frage ist grundsätzlich noch nicht entschieden worden. Aus der Entscheidung Purex Corporation Ltd. v. CRIE S.r.l. [1] kann lediglich entnommen werden, daß für den Ausnahmefall, daß der Drittbenutzer keinen Beweis für sein Erstbenutzungsdatum antritt und daher sein Anmeldedatum als Erstbenutzungsdatum fingiert wird [2], das frühere Anmeldedatum des Verbandsangehörigen sich gegenüber dem späteren fingierten Erstbenutzungsdatum des Dritten durchsetzt. Ob sich das Anmeldedatum nicht nur gegenüber einem fingierten, sondern gegenüber einem tatsächlichen Erstbenutzungsdatum durchsetzt ist dagegen nicht entschieden worden und muß zweifelhaft sein [3].

Der der Purex-Entscheidung zu Grunde liegende Fall läßt sich stichwortartig wie folgt gliedern:

15.Febr. 1961:	Italiener meldet eine Marke in Italien an
21.Juli 1961:	Amerikaner meldet die gleiche Marke in den USA an und behauptet Benutzung seit 1959
4.Aug.1961:	Italiener meldet die Marke in den USA an und beansprucht die Unionspriorität
Okt.1961:	Die Marke wird in Italien eingetragen.

Da die Anmeldung des Italieners in den USA innerhalb von 6 Monaten seit der Anmeldung im Ursprungsland erfolgte, erhielt seine Anmeldung in den USA das Datum der Anmeldung in Italien, §44(d). Somit erhielt seine Anmeldung ein früheres Datum als die des Amerikaners.

---

1) 56 TMR 270 , 148 USPQ 388 (TTAB, 1965).
2) Vgl. oben 1.
3) Vgl. Zelnick, a.a.O., 52 TMR 662 ff.

Da ferner der Amerikaner in seiner mit einem späteren Anmeldedatum versehenen Anmeldung ein Erstbenutzungsdatum geltend machte, das vor dem Anmeldedatum des Italieners lag, wurde die interference erklärt [1]. Den Amerikaner traf die Beweislast für die Erstbenutzung, da er das spätere Anmeldedatum hatte [2]. Er trat jedoch keinen Beweis an und wurde daraufhin unter Berufung auf die Kiekhaefer-Entscheidung [3] auf sein Anmeldedatum "als Datum der ersten Benutzung" verwiesen. Diesem Datum wurde ohne Begründung das Anmeldedatum des Italieners gegenübergestellt, und, da dieses vor dem Anmeldedatum des Amerikaners lag, wurde die Anmeldung des Amerikaners zurückgewiesen.

Ähnlich verhielt sich der Commissioner in der Entscheidung Photographic Importing and Distributing Corp. v. Seiko Electronic Instruments Co., Ltd. [4], bei der allerdings nicht die Unionspriorität geltend gemacht wurde. Der Entscheidung lag folgender Fall zu Grunde:

1952: Japaner läßt eine Marke in Japan eintragen
März 1955: Japaner meldet die Marke in den USA an
Juni 1955: Amerikaner meldet gleiche Marke in den USA an und behauptet Benutzung seit 1954.

Der Amerikaner trat keinen Beweis für sein Erstbenutzungsdatum an und der Commissioner verglich daraufhin nur die beiden Anmeldedaten und wies die spätere Anmeldung des Amerikaners zurück.

Aus der PUREX-Entscheidung [5] kann somit nur geschlossen

---

1) Rule 2.91; vgl. oben 1.
2) Rule 2.96; vgl. oben 1.
3) Vgl. oben S.35 Fn.1.
4) 114 USPQ 510 (Comr, 1957).
5) Purex Corporation Limited v. CRIE S.r.l.,148USPQ 388 (TTAB,1965).

werden, daß die Unionspriorität für den Ausnahmefall von Bedeutung ist, daß der Drittbenutzer keinen Beweis für sein Erstbenutzungsdatum antritt.

b) Die grundsätzliche Frage, ob die Unionspriorität sich auch gegenüber einer Drittbenutzung durchsetzt, wenn der Drittbenutzer in der Lage ist, die Drittbenutzung innerhalb des Prioritätsintervalls zu beweisen, kann dagegen nicht im interference-Verfahren geklärt werden, da der Dritte, der die verwechslungsfähige Marke erstmals im Prioritätsintervall benutzt hat, kein Erstbenutzungsdatum behaupten kann, welches vor dem Anmeldedatum des Verbandsangehörigen und somit die interference gem. Rule 2.91 ausgeschlossen ist.

Jedoch kann die Frage im Widerspruchsverfahren entschieden werden, so daß sie dort [1] besprochen werden soll.

---

1) Unten II 2.

Fall 3: Die verwechslungsfähige Marke wird benutzt, nachdem die Marke des Verbandsangehörigen in den USA angemeldet wurde.

Art.4 B Satz 1 PVÜ regelt nur den Fall, daß die Drittbenutzung in dem Zeitraum zwischen der prioritätsbegründenden Anmeldung im Ursprungsland und der Anmeldung im Zielstaat erfolgt, jedoch nicht den Fall, daß die Drittbenutzung erst nach der Anmeldung im Zielstaat stattfindet. Eine derartige Regelung ist offensichtlich deshalb unterblieben, weil man davon ausging, daß Tatsachen, die erst nach der Anmeldung im Zielstaat eintreten, schon nach der nationalen Gesetzgebung des betreffenden Landes die Eintragung der Marke nicht mehr vereiteln können. Daher spricht Art.4 B Satz 1 PVÜ nicht davon, daß das Recht auf Eintragung, sondern nur davon, daß die "Anmeldung" nicht durch Drittbenutzung im Prioritätsintervall beeinträchtigt werden kann.

Aus der Tatsache, daß Art.4 B Satz 1 PVÜ die Drittbenutzung nach der Anmeldung im Zielstaat nicht regelt, kann deshalb nicht geschlossen werden, daß der Verbandsangehörige in diesem Fall schutzlos gestellt sein soll. Vielmehr muß angenommen werden, daß die Unionspriorität den Verbandsangehörigen auch gegen Drittbenutzung nach der Anmeldung im Zielstaat schützen will. Diese Auffassung ist deshalb geboten, weil sonst ein Dritter Art.4 PVÜ in der Weise umgehen könnte, indem er die geplante Benutzung nicht im Prioritätsintervall aufnimmt, sondern damit wartet, bis die Anmeldung des Verbandsangehörigen in den USA stattgefunden hat.

Nach amerikanischem Recht ist in diesem Fall die interference ausgeschlossen, da der Drittbenutzer in seiner späteren Anmeldung kein Erstbenutzungsdatum geltend machen kann, welches vor dem Datum der früheren Anmeldung des Verbandsangehörigen liegt, Rule 2.91(b)[1].

---

1) Vgl. aber zur Frage der Löschung unten H II.

II. Die Vorbenutzung im Widerspruchsverfahren

1) Das Widerspruchsverfahren

Hat das Patentamt die Anmeldung auf Eintragungshindergeprüft, macht es sie bekannt, §12(a). Dritte können dann innerhalb von 30 Tagen Widerspruch erheben, über den der Trademark Trial and Appeal Board entscheidet [1].

In dem Widerspruch muß geltend gemacht werden, daß der Widersprechende durch die Eintragung der angemeldeten Marke möglicherweise einen Nachteil zu vergegenwärtigen hätte [2], und, daß die Eintragung der angemeldeten Marke nicht zulässig wäre [3]. Da die Eintragung der Marke grundsätzlich versagt werden muß, wenn eine verwechslungsfähige Marke bereits früher benutzt worden ist (§2(d)), kann der Widerspruch darauf gestützt werden, daß der widersprechende eine verwechslungsfähige Marke bereits früher benutzt hat als der Anmelder [4]. Ob die angemeldete Marke eingetragen wird, hängt dann davon ab, ob der Anmelder oder der Widerspruchsgegener die Marke zuerst benutzt hat [5]. Tritt der Anmelder keinen Beweis für sein Erstbenutzungsdatum an, gilt sein Anmeldedatum als Erstbenutzungsdatum [6]. Da somit im Widerspruchsverfahren die gleichen Prioritätsprobleme entstehen wie im interference-Verfahren, kann auf das dort gesagte verwiesen werden.

2) Anmeldung gem. §44

Die Rechtslage bezüglich der Priorität einer auf §44

---

1) Vgl. zu den Rechtsmitteln gegen die Entscheidungen des TTAB Horn, Die Zuständigkeiten der Markenbehörden und die Bindung an ihre Entscheidungen im ausländischen Recht, GRUR Int. 1969, 412.
2) Vgl. §12, Rule 2.101; Vandenburgh, a.a.O., S.346,367f.
3) Vgl. Vandenburgh, a.a.O., S.346, 355.
4) A.a.O., S.346, 355 ff, 368.
5) A.a.O., S.357
6) Johnston v. State Produce Co., 100 USPQ 249 (Comr, 1954).

gestützten Anmeldung muß auch hier als ungeklärt gelten [1].

Unterscheidet man wieder drei Fälle, je nachdem, wann die Drittbenutzung stattgefunden hat und geht man davon aus, daß die Anmeldung des Verbandsangehörigen die Unionspriorität beanspruchen kann, so ergibt sich folgendes:

Fall 1: Der Widersprechende hat die verwechslungsfähige Marke benutzt, bevor die Marke des Verbandsangehörigen im Ursprungsland angemeldet wurde.

Dem Widerspruch ist stattzugeben, denn ebenso wie im interference-Verfahren ist hier aus § 44(d)(3) der Schluß zu ziehen, daß Rechte Dritter, die bereits vor der prioritätsbegründenden Anmeldung des Verbandsangehörigen im Ursprungsland erworben worden sind, durch die Eintragung des Verbandsangehörigen in den USA nicht berührt werden können. Rechte Dritter bleiben daher entsprechend Art. 4 B Satz 2 PVÜ gewahrt [2].

Fall 2: Der Widersprechende hat die verwechslungsfähige Marke benutzt, nachdem die Marke des Verbandsangehörigen im Ursprungsland angemeldet wurde, aber bevor sie in den USA angemeldet worden ist.

a) Während nach Art. 4 A PVÜ die Marke des Verbandsangehörigen ein Prioritätsrecht genießt und Art.4B PVÜ

---

1) Die Entscheidung in dem Fall L & C Hardtmuth Inc. v. Koh-I-Noor Pencil Factory, 101 USPQ 492 (Comr, 1954) beruht auf anderen Gründen als denen der Priorität.

2) Vgl. Callmann, a.a.O., Vol. 4, S.836; sowie oben F I 3.

bestimmt, daß die Anmeldung der Marke nicht durch die im Prioritätsintervall eingetretene Benutzung der verwechslungsfähigen Marke unwirksam gemacht werden kann, muß es zweifelhaft sein, ob nach amerikanischem Recht hier der Widerspruch zurückgewiesen werden würde.

Denn dies würde voraussetzen, daß das frühere Anmeldedatum des Verbandsangehörigen sich gegenüber dem späteren Erstbenutzungsdatum des Widersprechenden durchsetzen könnte. Dem Anmeldedatum kommt jedoch auch im Widerspruchsverfahren nur in dem Ausnahmefall Bedeutung zu, daß der Widersprechende keinen Beweis über sein behauptetes Erstbenutzungsdatum antritt und daher sein Anmeldedatum als Erstbenutzungsdatum fingiert wird [1].

Zwar ist diese Fiktion nur für den Streit zwischen amerikanischen Benutzern entwickelt worden, aber ebenso wie sie im Rahmen des interference-Verfahrens auf den Streit zwischen einem amerikanischem Benutzer und einem Verbandsangehörigen übertragen worden ist, muß dies auch für das Widerspruchsverfahren gelten, da beide Verfahren dem gleichen Prozeßrecht unterliegen (vgl. §§ 16 ff).

Man wird daher mit der ratio der PUREX- und PHOTOGRAPHIC-Entscheidungen [2] annehmen können, daß der Verbandsangehörige wenigstens dann erfolgreich Widerspruch gegen die Anmeldung eines Dritten erheben kann, der eine verwechslungsfähige Marke während des Prioritätsintervalls benutzt hat, wenn dieser Dritte

---

1) Johnston v. State Produce Co., 100 USPQ 249 (Comr,1954); vgl. oben E II 2.
2) Vgl. oben I 3,Fall 2.

im Widerspruchsverfahren über sein Erstbenutzungsdatum keinen Beweis antritt. Denn dann gilt sein Anmeldedatum als Erstbenutzungsdatum und, da dieses später ist als das Anmeldedatum des Verbandsangehörigen, wäre die Anmeldung des Dritten zurückzuweisen.

b) Die entscheidende Frage, ob die Unionspriorität sich auch gegenüber der Drittbenutzung in dem Fall durchsetzt, daß der Drittbenutzer in der Lage ist, seine Drittbenutzung innerhalb des Prioritätsintervalls zu beweisen, bleibt dagegen ungeklärt.

Es ist zweifelhaft, ob die Gerichte hier den Grundsatz anwenden würden, daß der Ausländer im Widerspruchsverfahren common law Rechte und somit Benutzung in den USA darlegen muß [1]. Dies würde dazu führen, daß der Verbandsangehörige, der seine Anmeldung auf § 44 stützt und die Marke nur im Ausland benutzt hat, zwangsläufig verlieren müßte [2]. Dieser Grundsatz wurde für die Kollision von Marken entwickelt, die gem. § 1 und nicht gem. § 44 angemeldet wurden. Bei einer Anmeldung gem. § 1 muß der Ausländer aber geltend machen, Eigentümer einer common law Marke zu sein, während er bei einer Anmeldung gem. § 44 davon befreit ist [3]. Es wäre daher sinnwidrig, einerseits den Verbandsangehörigen bei der Anmeldung von der Geltendmachung der common law Benutzung zu befreien, anderseits im Widerspruchsverfahren die common law Benutzung von ihm zu verlangen.

Umgekehrt kann aber auch nicht Art. 4 PVÜ unmittelbar angewandt werden, denn die amerikanischen Gerichte stehen auf dem Standpunkt, daß die PVÜ nicht unmittelbar geltendes Recht sei [4]. Zwar hat der Supreme Court in Bacardi Corp. of America v. Domenech [5] entschieden,

---

1) Vgl. oben F I 2
2) Vgl. Zelnick, a.a.O., 52 TMR 663.
3) Vgl. oben E III 1.
4) Vanity Fair Mills, Inc. v. The T. Eaton Co., Ltd., et al, 106 USPQ 88, 90 (DCSDNY, 1955), cert den 352 US 871 = GRUR Ausl. 1956, 43 Nr. 140; vgl. Beier, a.a.O., GRUR Ausl. 1956, 51; Callmann, a.a.O., Vol.4, S. 812, 813.
5) 311 US 150 (1940).

daß die Inter-Amerikanische Konvention [1] unmittelbar anwendbares (self-executing) Recht sei, und es ist die Auffassung vertreten worden, daß auf Grund der Ähnlichkeit dieses internationalen Vertrages mit der PVÜ auch die PVÜ self-executing sei [2]. Jedoch hat sich diese Auffassung nicht durchgesetzt und die Bacardi-Entscheidung ist bei den Gerichten auf "passiven Widerstand" [3] gestoßen.

c) Daß die Rechtslage in den USA in dieser Hinsicht ungeklärt ist, liegt somit letzten Endes daran, daß einerseits Art.4 PVÜ von den Gerichten nicht als unmittelbar geltendes Recht angewandt wird, anderseits die Prioritätsregelung des Art.4 PVÜ auch nicht durch eine Bestimmung des Lanham Act verwirklicht ist. Dabei stehen weder einer unmittelbaren Anwendbarkeit des Art.4 PVÜ noch einer Verwirklichung der Prioritätsregelung durch ein Gesetz durchschlagende verfassungsrechtliche Bedenken entgegen.

Nach amerikanischem Recht werden internationale Verträge, soweit sie unmittelbarer Anwendung durch die Gerichte fähig sind, mit der Ratifizierung geltendes Recht, ohne daß es hierzu eines transformierenden Gesetzes durch den Kongress bedarf [4]. Da ferner späteres Recht früherem Recht vorgeht, sind alle dem internationalen Vertrag entgegenstehenden früheren Rechtsvorschriften nichtig und allein die Bestimmungen des Vertrages anwendbar [5]. Es ist nicht ersichtlich, warum Art.4 PVÜ nicht unmittelbarer Anwendung durch die Gerichte fähig sein sollte,

---

1) General Inter-American Convention for Trade-Marks and Commercial Protection of 1929, 46 Stat.2907.
2) Ladas, The Self-Executing Character of International Conventions on Industrial Property and their Effects on Substantive Rights, 31 TMR 5,8 .
3) Callmann, a.a.O., Vol.4, S.812.
4) Head Money Cases 112 US 580, 598-599 (1884); Callmann, a.a.O., Vol.4, S.812.
5) Vgl. Ex parte Dorin, Inc.,102 USPQ 316, 318 (Comr, 1954).

denn diese Bestimmung will Rechte an einer Marke gewähren und Rechte an Marken können gerichtlich durchgesetzt werden. Damit wäre Art.4 PVÜ mit der Ratifizierung unmittelbar geltendes Recht geworden [1].

Auch gegen die Verwirklichung der in Art.4 PVÜ enthaltenen Prioritätsregelung durch ein Bundesgesetz können keine durchgreifenden Bedenken bestehen. Zwar wird unter Berufung auf die Trade-Mark Cases [2] die Auffassung vertreten, daß dem Kongress die Befugnis fehlt, das materielle Markenrecht durch ein Bundesgesetz zu regeln, jedoch kann es schon zweifelhaft sein, ob diese Folgerung überhaupt aus der Entscheidung gezogen werden kann [3] Jedenfalls kann sie nur insoweit gezogen werden, als die Befugnis des Kongresses auf Grund der commerce clause [4] in Frage steht. Denn der Supreme Court ließ es ausdrücklich offen, ob seine Ausführungen auch für die Gesetzgebungskompetenz auf Grund der treaty power [5] gelten sollen. Nach einer in der Literatur vertretenen Meinung [6] aber kann die Kompetenz des Kongresses hier auf die treaty power gestützt werden, ohne, daß es eines Rückgriffs auf die commerce clause bedarf.

Da somit gegen die Verwirklichung der Unionspriorität durch ein Bundesgesetz keine durchschlagenden verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen können, ist auf Art. 17 PVÜ hinzuweisen, wonach die USA im Rahmen ihrer Verfassung verpflichtet sind, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung des Art. 4 PVÜ zu gewährleisten.

---

1) Vgl. Callmann, a.a.O., Vol.4, S.726; Zelnick, a.a.O., 52 TMR 659; Ex parte Dorin, Inc., 102 USPQ 316 (Comr, 1954).
2) 100 US 82 (1879); vgl. oben D I.
3) Callmann, a.a.O., Vol.4 , S. 579.
4) Vgl. oben D I.
5) US Const. Art.II, Sec.2.
6) Zelnick, a.a.O., 52 TMR 655.

Fall 3: Der Widersprechende hat die verwechslungsfähige Marke benutzt, nachdem die Marke des Verbandsangehörigen in den USA angemeldet worden ist.

Diesem Fall dürfte erhebliche praktische Bedeutung zukommen. Denn auch wenn der Dritte die Benutzung der verwechslungsfähigen Marke bereits im Prioritätsintervall begonnen hatte, wird er gewöhnlich die Marke auch weiterhin, also noch nach der amerikanischen Anmeldung des Verbandsangehörigen benutzen, so daß er im Widerspruchsverfahren statt Benutzung im Prioritätsintervall Benutzung nach der Anmeldung geltend machen kann [1].

Gleichwohl ist dieser Sachverhalt nicht in der PVÜ geregelt. Denn die PVÜ regelt nur den Fall, daß die Drittbenutzung in dem Zeitraum zwischen der prioritätsbegründenden Anmeldung im Ursprungsland und der Anmeldung im Zielstaat erfolgt, vgl. Art. 4 B Satz 1 PVÜ. Nicht regelt sie den Fall, daß die Drittbenutzung erst nach der Anmeldung im Zielstaat stattfindet. Eine derartige Regelung ist offensichtlich deshalb unterblieben, weil man davon ausging, daß Tatsachen, die erst nach der Anmeldung im Zielstaat eintreten, schon nach der nationalen Gesetzgebung des betreffenden Landes den Schutz der Marke nicht mehr vereiteln können. Die Anmeldung wurde also als ein Fixpunkt betrachtet, nach dem nichts mehr den Schutz der Marke beeinträchtigen kann. Daher bestimmt z.B. Art. 4 B Satz 1 PVÜ nicht, daß das Recht auf Eintragung nicht unwirksam gemacht werden kann, sondern, daß die Anmeldung nicht unwirksam gemacht werden kann.

Nach amerikanischem Recht kommt der Anmeldung jedoch

---

1) Zelnick, a.a.O., 52 TMR 660.

grundsätzlich keine Bedeutung für die Priorität zu; maßgeblich ist vielmehr die jeweilige Erstbenutzung in den USA: Kann daher der Verbandsangehörige kein früheres Erstbenutzungsdatum vorweisen als der Widersprechende, muß es sogar in diesem Fall zweifelhaft bleiben, ob der Widerspruch zurückgewiesen würde [1].

Abschließend ist daher bezüglich der Unionspriorität festzustellen, daß die grundsätzliche Frage, ob sich die Unionspriorität gegenüber einer Drittbenutzung durchzusetzen vermag, wenn der Verbandsangehörige kein früheres Erstbenutzungsdatum in den USA vorweisen kann, noch nicht geklärt ist. Aus den vorliegenden Entscheidungen kann nur entnommen werden, daß sich die Unionspriorität in dem Ausnahmefall durchsetzt, daß der Drittbenutzer keinen Beweis für sein Erstbenutzungsdatum antritt und daher auf sein Anmeldedatum verwiesen wird.

---

1) Vgl. Zelnick, a.a.O., 52 TMR 665: "It is not believed that the filing date even protects one from subsequent users."

G. BEENDIGUNG DES MARKENRECHTS DURCH AUFGABE DER MARKE

Die Beendigung des ausschließlichen Rechts an der Marke richtet sich nach common law und nicht nach dem Lanham Act. Ebensowenig wie die Eintragung zur Entstehung des ausschließlichen Rechts an der Marke führt [1], kann umgekehrt die Löschung der Eintragung die Beendigung des Markenrechts zur Folge haben. Auch eine Marke, deren Eintragung gelöscht ist, kann weiterhin nach common law Schutz genießen, sofern sie die Schutzvoraussetzungen des common law erfüllt [2]. Die Löschung der Eintragung hat lediglich den Verlust der Vorteile zur Folge, die mit der Eintragung verbunden sind. Das ausschließliche Recht an der Marke kann aber durch abandonment erlöschen.

Abandonment ist die absichtliche Aufgabe der Eigentumsrechte an der Marke [3]. Erforderlich ist der Vorsatz, das Recht an der Marke aufzugeben. Bloße Fahrlässigkeit genügt nicht; vielmehr muß der Markeninhaber bewußt und gewollt handeln. Die bloße Nichtbenutzung ohne entsprechenden Vorsatz kann noch kein abandonment begründen [4]. Deshalb haben die Gerichte beispielsweise kein abandonment angenommen, wenn die Nichtbenutzung lediglich auf folgenden Umständen beruhte:

Verknappung der Rohstoffe,
Mangel an Nachfrage,
Mangel an finanziellen Mitteln,
Reorganisation des Betriebes [5].

---

1) Vgl. oben A.
2) Callmann, a.a.O., Vol.4, S. 740.
3) Baglin v. Cusenier Co., 221 US 580 (1911).
4) Saxlehner v. Eisner & Mendelson Co., 179 US 19 (1900).
5) Callmann, a.a.O., Vol.3, S. 552.

Die Gerichte können aber aus der Tatsache längerer Nichtbenutzung auf abandonment schließen [1]. Wie lange die Nichtbenutzung angedauert haben muß, um diesen Schluß zuzulassen, ist nicht einheitlich entschieden worden. So zog ein Gericht diesen Schluß bereits nach zweijähriger Nichtbenutzung, während ein anderes erst nach 47-jähriger Nichtbenutzung auf abandonment schloß [2]. Es kommt ganz auf die Umstände des Einzelfalls an. Allgemein läßt sich jedoch sagen, daß die Marke erheblich länger als zwei Jahre nicht benutzt werden muß, um diesen Schluß zu rechtfertigen [3].

---

1) Beech-Nut Packing Co. v. P. Lorillard Co., 273 US 629 (1927).
2) Callmann, a.a.O., Vol.3, S.529.
3) Vandenburgh, a.a.O., S. 279.

H. NICHTBENUTZUNG UND VORBENUTZUNG ALS LÖSCHUNGSGRUND

I. Löschung wegen abandonment

Will ein Dritter die Löschung einer Eintragung mit der Begründung erreichen, die eingetragene Marke sei aufgegeben, so kann er gem. §14 den Löschungsantrag bei dem Patentamt stellen. Die Löschung wegen Aufgabe der Marke kann auch noch nach Ablauf von 5 Jahren seit der Eintragung erfolgen, so daß die Eintragung in dieser Hinsicht nicht unanfechtbar wird, §14(c).

1) Vermutete Aufgabe nach zweijähriger Nichtbenutzung

Für die Zwecke des Lanham Act gibt §45 eine Definition des abandonment , die mit einer wichtigen Vermutung verbunden ist:

> "A mark shall be deemed to be "abandoned" -
> (a) when its use has been discontinued with intent not to resume...
> Non-use for two consecutive years shall be prima facie abandonment. "

Hat der Markeninhaber die eingetragene Marke während eines zusammenhängenden Zeitraums von zwei Jahren seit der Eintragung nicht benutzt, kann somit die Eintragung gelöscht werden, es sei denn er beweist im Löschungsverfahren, daß er nicht die Absicht hatte, die Marke aufzugeben.

Wie die Benutzung i.S. der in §45 enthaltenen Definition und Vermutung des abandonments dogmatisch richtig einzuordnen ist, bleibt unklar. Während aus der Ver-

wendung des Wortes "use" der Schluß gezogen werden kann, daß hiermit die common law Benutzung (also in den USA) gemeint ist, ergibt sich aus einer Entscheidung des Trademark Trial and Appeal Board , daß nicht nur die Benutzung in den USA ausreicht, sondern auch der use in commerce [1], wozu auch die Benutzung im Handel zwischen den USA und dem Ausland gehört. Dagegen kann die alleinige Benutzung im Ausland nach dieser Entscheidung nicht genügen, um der Löschung wegen abandonment zu entgehen, so daß es sich auch nicht um die Benutzung im Rahmen des Markenbegriffs handeln kann.

2) Löschung einer gem. §44 eingetragenen Marke

In dem Fall Sinclair v. Deb Chemical Proprietaries Limited [2] wurde entschieden, daß auch die Eintragung einer Marke, die ein Verbandsangehöriger gem. §44 angemeldet hatte, der Löschung wegen abandonment unterliegt [3]. Dabei ist auch die Vermutung des §45 anwendbar, wonach zweijährige Nichtbenutzung seit der Eintragung als prima facie abandonment gilt. Als Ergebnis dieser Entscheidung muß daher der Verbandsangehörige, dessen Eintragung in den USA auf einer Heimateintragung beruht, die Marke innerhalb von zwei Jahren seit der Eintragung entweder in den USA oder im zwischenstaatlichen Handel benutzt haben, um nicht der Löschung wegen vermuteten abandonment ausgesetzt zu sein. Während also nach der jetzigen Praxis des Patentamtes für die Erlangung der Eintragung die Benutzung im Ausland genügt [4], ist die

---

1) Sinclair v. Deb Chemical Proprietaries Limited, 137 USPQ 161 (TTAB, 1963), übersetzt in GRUR Int. 1963, 558.
2) A.a.O..
3) Vgl. auch das obiter dictum in John H. Woodbury Inc. v. Dr. Max Riese & Co. , 101 USPQ 496 (Comr, 1954) auf S.498.
4) Vgl. oben E III 1.

Auslandsbenutzung für die Aufrechterhaltung der Eintragung nicht ausreichend.

Der genannten Entscheidung lag folgender Fall zu Grunde: Die in England eingetragene Marke eines englischen Inhabers wurde in den USA unter Berufung auf die Heimateintragung angemeldet und eingetragen, §44(e). Der englische Markeninhaber benutzte jedoch die Marke nach der Eintragung in den USA nicht mehr in den USA oder im zwischenstaatlichen Handel [1], sondern nur im Ausland. Drei Jahre nach der Eintragung nahm ein Dritter die Benutzung einer verwechslungsfähigen Marke in den USA auf. Nachdem die Anmeldung des Dritten wegen der entgegenstehenden Eintragung zurückgewiesen worden war, beantragte er die Löschung der Eintragung mit der Begründung, die eingetragene Marke sei aufgegeben. Der englische Inhaber bestritt, daß er die Marke aufgegeben habe, da er sie ununterbrochen im Ausland benutzt habe. Dem Löschungsantrag wurde jedoch stattgegeben und dies wie folgt begründet: Während die Eintragung einer gem. §44 angemeldeten Marke gewisse Erleichterungen genieße, so unterliege jedoch die Aufrechterhaltung der Eintragung den gleichen Voraussetzungen wie eine gem. §1 angemeldete und eingetragene Marke. Die Marke müsse innerhalb von zwei Jahren seit der Eintragung benutzt werden, sonst unterliege sie gem. §45 der Löschung wegen vermuteter Aufgabe. Diese Benutzung könne nur in den USA oder im zwischenstaatlichen Handel stattfinden, nicht dagegen im Ausland. Die Frist von zwei Jahren sei angemessen im Sinne des Art. 5 C 1 PVÜ, da die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der Eintragung sich nach dem nationalen Recht der USA bestimmen würden, und nach diesem Recht die Aufgabe nach zweijähriger Nichtbenutzung vermutet werde. Auch sei die Löschung nach amerikanischem Recht unzulässig, wenn der Verbandsangehörige die Nichtbenutzung rechtfertigen könne.

---

1) Zwar wurde die Marke schon vor der Eintragung in den USA nicht mehr benutzt, jedoch war dies für die Entscheidung ohne Bedeutung.

Diese Begründung erscheint im Ausgangspunkt unlogisch, da die Nichtfortsetzung[1] einer Benutzung voraussetzt, daß die Benutzung überhaupt jemals stattgefunden hat. Bei einer gem. §44 angemeldeten und eingetragenen Marke hat jedoch eine Benutzung in den USA oder im zwischenstaatlichen Handel nicht stattgefunden. Es ist deshalb nicht ersichtlich, inwiefern diese Benutzung "nicht fortgesetzt" werden könnte. Hier wird deutlich, daß die Regelung des abandonment in §45 nur auf die Eintragung von Marken zugeschnitten ist, die bereits vor der Eintragung in den USA und im zwischenstaatlichen Handel benutzt wurden, und, daß Eintragungen, die gem. §44 erfolgt sind, nur mit Mühe unter diese Regelung gezwängt werden können.

Die Begründung, die zweijährige Schonfrist des §45 sei angemessen i.S. des Art. 5 C 1 PVÜ, da die Aufrechterhaltung der Eintragung sich nach dem Recht der USA richte und dieses bei zweijähriger Nichtbenutzung die Aufgabe vermute, ist im Ergebnis zutreffend. Denn, was als angemessene Frist i.S. des Art. 5 C 1 PVÜ anzusehen ist, richtet sich nach dem Recht des jeweiligen Zielstaates [2]. Auch hat die amerikanische Delegation während der Haager Konferenz, auf die Art. 5 C 1 PVÜ zurückgeht [3], in dieser Hinsicht einen ausdrücklichen Vorbehalt gemacht [4]. Aus der Tatsache, daß die USA auf der Lissabonner Revisionskonferenz mit Ja für den Vorschlag gestimmt haben, die Schonfrist des Art. 5 C 1 PVÜ auf fünf Jahre zu bemessen [5], kann nicht auf den Verzicht dieses Vorbehalts geschlossen werden.

---

1) §45 spricht von "discontinued".
2) Ladas, The International Protection of Industrial Property, S.572; Bodenhausen, a.a.O., S.76(d).
3) Actes de la Conférence de La Haye, S. 338-339, 439-442, 520, 541, 576.
4) A.a.O., S.576.
5) Actes de la Conférence à Lisbonne, S.537; Die Lissabonner Konferenz, GRUR Int. 1959, 81.

Die in der Entscheidung getroffene Feststellung, die Löschung einer Eintragung wegen vermuteter Aufgabe sei bereits nach amerikanischem Recht unzulässig, falls Rechtfertigungsgründe für die Nichtbenutzung vorlägen, ist dagegen zumindest in dieser Form nicht zutreffend. Denn die gerechtfertigte Nichtbenutzung kann nur insofern Bedeutung haben, als in Fällen, in denen die Nichtbenutzung entschuldbar ist, meist der Vorsatz fehlen wird, das Markenrecht aufzugeben [1] und der Verbandsangehörige dann die Vermutung des § 45 widerlegen kann.

II. Löschung wegen Vorbenutzung

Hat der Verbandsangehörige die gem. § 44 angemeldete und eingetragene Marke nicht innerhalb von zwei Jahren seit der Eintragung in den USA oder im zwischenstaatlichen Handel benutzt, so kann die Eintragung also bereits aus dem Grund der vermuteten Aufgabe gelöscht werden. Hat er dagegen die Marke innerhalb von zwei Jahren benutzt, so ist noch zu prüfen, ob ein Dritter, der eine verwechslungsfähige Marke noch vor der Benutzung der eingetragenen benutzt, aus diesem Grund die Löschung verlangen kann. Als Löschungsgrund kommt dann Vorbenutzung (prior use) in Frage [2]. Es sind zwei Fälle zu unterscheiden, je nachdem, ob die Drittbenutzung vor oder nach der Eintragung des Verbandsangehörigen stattgefunden hat.

---

1) Vgl. oben G.
2) Vgl. Vandenburgh, a.a.O., S. 382; Zelnick, a.a.O., S. 667.

Fall 1 : Die verwechslungsfähige Marke wurde benutzt, nachdem die Marke des Verbandsangehörigen in den USA angemeldet wurde, aber bevor sie in den USA eingetragen wurde.

a) Wie dieser Konflikt zu lösen ist, bleibt ungewiß. Wollte man hier von den Grundsätzen ausgehen, die für eine gem. §1 eingetragene Marke gelten, so müßte die Eintragung des Verbandsangehörigen gelöscht werden. Denn maßgeblich ist nach diesen Grundsätzen nur die Erstbenutzung in den USA, und, da der Verbandsangehörige die eingetragene Marke später benutzt hat als der Dritte die verwechslungsfähige Marke, wäre seine Eintragung zu löschen [1].

Zu bedenken ist aber, daß der Verbandsangehörige hier die Eintragung nicht gem. §1 sondern gem. §44 erhalten hat, die Eintragung in seinem Fall also nicht die Benutzung in den USA voraussetzte. Es wäre deshalb sinnwidrig, im Löschungsverfahren eine frühere Benutzung in den USA von ihm zu verlangen, um der Löschung zu entgehen. Anderseits ist es fraglich, ob sein früheres Anmeldedatum sich hier gegenüber dem späteren Benutzungsdatum des Dritten durchsetzen würde: Auf die beschränkte Bedeutung des Anmeldedatums im interference- und Widerspruchsverfahren wurde bereits hingewiesen [2]; für das Löschungsverfahren als dritte Form des inter partes Verfahrens [3] kann nichts anderes gelten, so daß die Rechtslage in dieser Hinsicht ungeklärt ist.

b) Zu prüfen bleibt noch, ob dem Verbandsangehörigen in diesem Fall der Drittbenutzung ebenso wie im Fall der Nichtbenutzung eine Schonfrist zuzubilligen ist, während der die Löschung ausgeschlossen ist. Man kann

---

1) Vgl. Zelnick. a.a.O., 52 TMR 666.
2) Vgl. oben E II 2.
3) Vgl. § 16 ff, Rules 2.117 ff.

jedoch die in der DEB-Entscheidung [1] ausgesprochene Schonfrist für nichtbenutzte Marken nicht ohne weiteres auf vorbenutzte Marken anwenden, denn die Interessenlage ist in beiden Fällen verschieden: Während im Falle der Vorbenutzung Rechte Dritter in Frage stehen, werden im Falle der bloßen Nichtbenutzung Rechte Dritter nicht betroffen [2].

Dagegen ist eine Schonfrist aus Art. 5 C 1 PVÜ herzuleiten. Zwar betrifft diese Vorschrift ihrem Wortlaut nach nur den Fall der Nichtbenutzung, nicht aber den der Drittbenutzung [3]: Das ergibt sich aus dem Teil der Bestimmung, der die Löschung innerhalb einer angemessenen Frist nur dann gestattet, wenn der Betroffene seine Nichtbenutzung nicht rechtfertigt; eine Rechtfertigung der Nichtbenutzung kann aber grunsätzlich keine Bedeutung besitzen für den Fall der Drittbenutzung, in dem es um die Kollision verschiedener Rechte geht. Auch die Enstehungsgeschichte des Art. 5 C 1 PVÜ spricht für diese Auffassung [4].

Anderseits kann aber nicht verkannt werden, daß die Löschung mit der Begründung der Vorbenutzung hier letztlich auf der Tatsache der Nichtbenutzung beruhen würde. Denn maßgeblich ist nur die jeweilige Benutzung vor, nicht nach der Eintragung [5], und anders als bei der Eintragung einer common law Marke muß bei der Eintragung, die gem. § 44 erfolgt, der Verbandsangehörige die Marke nicht in den USA benutzt haben. Es fehlt damit eine vergleichbare Benutzung des Verbandsange-

---

1) Sinclair v. Deb Chemical Proprietaries Limited, 137 USPQ 161 (TTAB, 1963); vgl. oben I 2.
2) Das Recht eines Dritten wird erst betroffen, wenn dieser eine verwechslungsfähige Marke anmeldet und seine Anmeldung wegen der entgegenstehenden Eintragung zurückgewiesen wird.
3) Vgl. Bodenhausen, a.a.O., S. 76, sowie Ladas, a.a.O., S.572, die nicht von prior use sondern von "non use" sprechen.
4) Actes de La Haye, S. 338, 339.
5) Der Grund liegt in der constructive notice of ownership des § 22; vgl. sogleich unten Fall 3.

hörigen, an der die Benutzung des Dritten zu messen wäre. Könnte eine frühere Benutzung des Dritten zur Löschung führen, so würde daher die Löschung letzten Endes darauf beruhen, daß der Verbandsangehörige die Marke vor der Eintragung nicht in den USA benutzt hat. Damit wäre aber Art.5 C 1 PVÜ anwendbar, so daß diese Bestimmung über ihren Wortlaut hinaus dahingehend auszulegen ist, daß die Schonfrist das Markenrecht auch gegenüber Dritten intakt hält.

Fall 2: Die verwechslungsfähige Marke wurde erst benutzt, nachdem die Marke des Verbandsangehörigen in den USA eingetragen worden war.

Würde es sich hier um die Eintragung einer common law Marke gem. § 1 handeln, wäre die Löschung ausgeschlossen. Denn die Eintragung ist "constructive notice" des Eigentums an der eingetragenen Marke, § 22: Einem Dritten ist es daher verwehrt, nach der Eintragung gutgläubig Eigentum an einer Marke zu erwerben, die mit der eingetragenen Marke verwechslungsfähig ist [1]. Die Benutzung einer verwechslungsfähigen Marke, die erst nach der Eintragung erfolgt, ist somit unbeachtlich und kann nicht zur Löschung der Eintragung führen.

Ist die Eintragung dagegen gem. § 44 erfolgt, so kann es zweifelhaft sein, ob § 22 auf eine solche Eintragung anwendbar ist. Denn eine Marke, die gem. § 44 eingetragen wurde, ist nicht in den USA benutzt worden, und es kann daher auch kein gemäß common law erworbenes Eigentum an ihr bestehen. Man könnte es daher als ungereimt betrachten, die constructive notice of ownership des § 22 auf eine derartige Eintragung anzuwenden [2]. Dies hätte aber zur Folge, daß die Eintragung einer späteren Drittbenutzung nicht entgegenstehen würde und daher der Dritte gutgläubig Eigentum

---

1) Callmann, a.a.O., S. 590 f.
2) Vgl. Zelnick, a.a.O., 52 TMR 669 Fn.69.

an einer verwechslungsfähigen Marke erwerben könnte, obwohl er sie erst nach der Eintragung des Verbandsangehörigen benutzt hätte.

Daß dieses Ergebnis untragbar wäre, liegt auf der Hand und spricht für die Auffassung, daß § 22 gemäß seinem Schutzzweck auch auf die nach § 44 erfolgte Eintragung des Verbandsangehörigen anzuwenden ist. Lehnt man diese Auffassung jedoch ab, so wäre es wiederum geboten, dem Verbandsangehörigen entsprechend Art. 5 C 1 PVÜ eine Schonfrist zu gewähren, während der die Drittbenutzung nicht zur Löschung der Eintragung führen kann.

III. Löschung wegen Nichtabgabe des affidavits gem. § 8

1) Das affidavit des § 8

Die Dauer der Eintragung beträgt 20 Jahre, vorausgesetzt daß der Markeninhaber im sechsten Jahr nach der Eintragung das von § 8 geforderte affidavit abgibt, § 8(a) [1]. In dieser Erklärung muß er nachweisen, daß die eingetragene Marke noch benutzt wird. Für den Fall, daß sie nicht mehr benutzt wird, muß er glaubhaft machen, daß die Nichtbenutzung nicht auf der Absicht beruht, das Markenrecht aufzugeben, sondern, daß sie ihren Grund in besonderen Umständen hat, welche die Nichtbenutzung entschuldigen.[2]. Gibt der Markeninhaber diese Erklärung

---

1) Vgl. Hancock, Notes from the Patent Office, 47 TMR 170; zur Entstehungsgeschichte des § 8 ausführlich Merchant, The Section 8 Affidavit - Use and excusable Non-Use, 49 TMR 911.
2) § 8, Rule 2.162, Form 4.15.

nicht ab, oder ist sie ungenügend, wird die Eintragung gelöscht.

Bloße Behauptungen genügen für das affidavit nach §8 nicht; vielmehr muß der Markeninhaber ein Muster der Marke oder andere Beweise der Benutzung vorlegen [1].

Zweck des §8 ist es, unbenutzte Marken aus dem Register zu entfernen [2]. Daß die Vorschrift diesen Zweck erfüllt, beweist die Statistik: So wurden beispielsweise in der Zeit von Januar bis Dezember 1963 19739 Marken eingetragen und 5241 Marken gem. §8 gelöscht [3]. Die Anzahl der Löschungen betrug also mehr als ein Viertel der Neueintragungen.

Welche Art der Benutzung erforderlich ist, besagt §8 nicht. Zwar könnte aus der Verwendung des Wortes "use" der Schluß gezogen werden, daß hiermit die common law Benutzung (also in den USA) gemeint ist, jedoch geht die Praxis des Patentamtes dahin, die Benutzung im Ausland genügen zu lassen [4], was dafür spricht, daß es sich um die Benutzung im Rahmen des Markenbegriffs handelt.

2) Das affidavit und gem. §44 eingetragene Marken

Auch eine auf der Heimateintragung beruhende Eintragung unterliegt dem Erfordernis des §8. Denn gem. §44(f) bestimmt sich Dauer und Gültigkeit einer solchen Eintragung nach dem Lanham Act.

" a trade mark registered in the country of origin and then in the United States becomes, upon registration here, subject to our national law... It must be maintained by complying with our national law." [5].

---

1) Rule 2.162, Form 4.15.
2) Merchant, a.a.O..
3) Patent Office, Trademark Statistics, 54 TMR 54.
4) Hancock, Notes from the Patent Office, 45 TMR 599; werder, A few Comments on Section 8 of the Trademark Act of 1946, 46 TMR 796 ff.
5) Ex parte Dorin,Inc., 102 USPQ 316, 320 (Comr, 1954).

Der Verbandsangehörige muß also im sechsten Jahr nach der amerikanischen Eintragung nachweisen, daß er die eingetragene Marke noch benutzt. Zwar genügt hierfür die Benutzung im Ausland, doch ist diese Erleichterung für ihn ohne praktische Bedeutung, da er bereits nach Ablauf von zwei Jahren seit der Eintragung die Marke in den USA oder im zwischenstaatlichen Handel benutzt haben muß, um nicht der Löschung wegen vermuteter Aufgabe gem. §45 ausgesetzt zu sein [1].

Auch kann die Annahme des affidavits gem. §8 durch das Patentamt Dritten nicht das Recht nehmen, die Löschung wegen Aufgabe zu beantragen [2]. Der Verbandsangehörige kann daher durch den Nachweis der Benutzung im Ausland (§8) nicht dem Erfordernis der Benutzung in den USA oder im zwischenstaalichen Handel (§45) entgehen.

IV. Löschung wegen Nichtabgabe des Verlängerungsantrags gem. §9

1) Der Verlängerungsantrag des §9

Nach Ablauf von 20 Jahren seit der Vornahme der Eintragung wird die Eintragung gelöscht, wenn nicht der Antrag auf Verlängerung der Eintragung gestellt wird. Dieser Antrag muß folgendes beinhalten:

a) Eine beglaubigte Erklärung, daß die Marke im zwischenstaatlichen Handel benutzt wird, oder, falls die Marke nicht benutzt wird: eine beglaubigte

---

1) Sinclair v. Deb Chemical Proprietaries Limited, 137 USPQ 161 (TTAB, 1963), vgl. oben I 2.
2) A.a.O., auf S.165.

Erklärung, daß die Nichtbenutzung auf besonderen Umständen beruht, welche die Nichtbenutzung rechtfertigen und nicht auf der Absicht, die Marke aufzugeben.

b) Ein Muster oder eine Abbildung der Marke, aus der hervorgeht, in welcher Weise die Marke benutzt wird[1].

Erforderlich für die Verlängerung der Eintragung ist demgemäß die Benutzung im zwischenstaatlichen Handel, so daß - anders als bei dem affidavit nach §8 - die Benutzung im Ausland nicht genügen kann.

2) Verlängerung einer gem. §44 erfolgten Eintragung

Der Benutzungsnachweis des §9 gilt auch für die Verlängerung von Eintragungen, die auf einer Heimateintragung beruhen, denn gem. §44(f) richten sich Dauer und Gültigkeit einer solchen Eintragung nach dem Lanham Act. Daher entschied der Commissioner:

" a trade mark registered in the country of origin and then in the United States becomes, upon registration here, subject to our national law... It may be renewed only if it is being used." [2]

Das Erfordernis des Benutzungsnachweises kann nicht als ein Verstoß gegen Art. 5 C 1 PVÜ gewertet werden, denn §9 läßt seit seiner Änderung vom 9.10.1962 [3] Rechtfertigungsgründe für die Nichtbenutzung zu.

---

1) Rule 2.183, Form 4.15.
2) Ex parte Dorin, Inc., 102 USPQ 316,320 (Comr,1954).
3) 76 Stat. 769.
Daher sind die Äußerungen von Ladas, Trade-Marks and Foreign Trade, 58 TMR 287 f., Callmann, a.a.O., Vol.4, S.836 f. insoweit überholt.

I. ZUSAMMENFASSUNG

Ist der Verbandsangehörige Eigentümer einer common law Marke, hat er also das Markenrecht durch Erstbenutzung in den USA erworben, so kann er die Marke gem. § 1 eintragen lassen. Er unterliegt dann ebenso wie ein amerikanischer Markeninhaber voll und ganz den Bestimmungen des amerikanischen Rechts.

Ist der Verbandsangehörige dagegen nicht Eigentümer einer common law Marke, so entsteht eine Fülle von Problemen, die letztlich darauf beruhen, daß einerseits die PVÜ von den Gerichten nicht als unmittelbar geltendes Recht angewandt wird, anderseits aber die Bestimmungen der PVÜ - von Ausnahmen abgesehen - nicht durch amerikanische Rechtsnormen verwirklicht worden sind und auch die für common law Marken geltenden Grundsätze mangels Erstbenutzung in den USA nicht anwendbar sind.

Zwar kann die Marke des Verbandsangehörigen gem. § 44 auch ohne den Nachweis der Benutzung in den USA angemeldet werden, es genügt hierfür nach der jetzigen Praxis die Benutzung im Ausland, jedoch ist es sehr fraglich, ob sich die Marke gegenüber einer verwechslungsfähigen Marke durchsetzen kann, die nach der Heimatanmeldung des Verbandsangehörigen in den USA benutzt worden ist. Dies muß grundsätzlich selbst dann gelten, wenn der Verbandsangehörige die Unionspriorität beanspruchen kann; nur in dem Ausnahmefall, daß der Drittbenutzer über sein Erstbenutzungsdatum keinen Beweis antrat, ist dem Verbandsangehörigen die Priorität zugebilligt worden.

Wenn auch die Benutzung im Ausland für die Anmeldung genügt, ist sie für die Aufrechterhaltung der Eintragung nicht ausreichend: Der Verbandsangehörige muß die Marke

innerhalb von zwei Jahren seit der amerikanischen Eintragung in den USA benutzt haben, um nicht der Löschung wegen vermuteter Aufgabe zu unterliegen. Selbst wenn er die Benutzung innerhalb der zweijährigen Schonfrist aufgenommen hat, ist es aber zweifelhaft, ob nicht ein Dritter, der eine verwechslungsfähige Marke bereits früher benutzt hat, aus diesem Grund die Löschung verlangen kann.

Eine Klärung dieser Fragen kann, da eine gesetzgeberische Initiative in dieser Hinsicht nicht zu erwarten ist, nur durch die Gerichte erfolgen. Ob die Gerichte dabei eine Richtung einschlagen werden, welche die Belange des Verbandsangehörigen angemessen berücksichtigen wird, kann aus den vorliegenden Entscheidungen nicht entnommen werden.

2. Teil: Kanada

A. GRUNDLAGEN

I. In Kanada wird das Recht an der Marke durch Aneignung und Benutzung erworben [1]. Die Entstehung des Markenrechts richtet sich nach common law und nicht nach Gesetz. Die Eintragung der Marke begründet nicht das Markenrecht, sondern setzt ein wirksames Markenrecht voraus.

> "It is not the registration that makes the party proprietor of the trade-mark; he must be the proprietor before he can register" [2].

Die Registrierung von Marken wurde ursprünglich nur deshalb eingeführt, um die Stellung des Klägers in einer passing-off Klage zu erleichtern. Der Kläger mußte nämlich zunächst beweisen, daß seine Marke unterscheidungskräftig war, d.h. daß sie seine Waren von den Waren anderer unterschied. Erst wenn er dies bewiesen hatte, konnte geprüft werden, ob die Marke des Beklagten mit der des Klägers verwechslungsfähig war. Die frühen Warenzeichengesetze Kanadas bestimmten daher nur, daß die Eintragung der Marke den Anscheinsbeweis (prima facie evidence) dafür lieferte, daß die Marke unterscheidungskräftig war. In einer passing-off Klage konnte daher der Kläger den Beweis der Unterscheidungskraft dadurch ersetzen, daß er die Eintragungsurkunde vorlegte [3].

---

1) Vgl. Fox, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, Vol. 1, S. 83.
2) Partlo v. Todd (1886), 17 S.C.R. 196.
3) Robinson, The Canadian Trade Marks Act of 1954, A Review of Some of its Features, 49 TMR 793.

Heute hat die Eintragung folgende Wirkungen:

1. Die Eintragung gibt dem Markeninhaber das Recht zur ausschließlichen Benutzung der eingetragenen Marke, § 19 [1].
2. Die Eintragung (und damit das Benutzungsrecht) wird nach fünf Jahren in gewisser Hinsicht unanfechtbar, § 17.
3. Das Recht zur ausschließlichen Benutzung gilt als verletzt (infringed), wenn ein anderer Waren- oder Dienstleistungen unter einer verwechselungsfähigen [2] Marke verkauft, verbreitet oder anpreist, § 20.
4. Die Eintragung gibt dem Markeninhaber das Recht, von einem anderen zu verlangen, daß er die Marke nicht in einer Art benutzt, die geeignet ist, den good-will der Marke herabzusetzen, § 22 [3].

II. Das Markenrecht Kanadas weicht in einer wichtigen Beziehung von dem der USA ab: Während in den USA eine Marke nur angemeldet werden kann, wenn sie tatsächlich benutzt wird, kann sie in Kanada auch dann angemeldet werden, wenn ihre Benutzung nur beabsichtigt ist, § 16 (3). Das Patentamt trägt die Marke jedoch nur ein, wenn die Benutzung nachgewiesen wird. Während also für die Anmeldung Benutzungsabsicht genügt, ist für die Eintragung Benutzung erforderlich [4].

---

1) §§ ohne Gesetzesangabe sind im folgenden solche des Trade Marks Act, 1952-53 (Can.), c. 49, in Kraft getreten am 1.7.1954.
2) Im folgenden soll der Einfachheit halber mit "verwechselungsfähig" der Begriff "confusing" (§ 2 (b)) gemeint sein. Dieser Begriff berücksichtigt aber nicht nur die Verwechselungsfähigkeit der Marke sondern auch die Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleistungen, § 2 (b), § 6 (2). Warenzeichen können daher confusing sein, auch wenn die Waren ungleichartig sind, John Walker & Sons Limited v. Steinmann (1965), 29 Fox Pat.C.64.
3) Diese Bestimmung will berühmte Marken gegen Verwässerungsgefahr schützen, Report 18 CPR 38, Robinson, a.a.O., 49 TMR 805.
4) Vgl. Näheres unten, D, V.

B. BENUTZUNG UND MARKENBEGRIFF

I. Der Begriff der common law Marke ist entsprechend der Natur des common law durch die Rechtsprechung entwickelt worden. Dabei haben die Gerichte den Markenbegriff gewöhnlich in der Weise umschrieben, daß die Marke bereits begrifflich die Benutzung voraussetzt. So heißt es beispielsweise in der Entscheidung Leather Cloth Company v. The American Leather Cloth Co. [1]:

> "A trade-mark, properly so called, may be described as a particular mark or symbol, used by a person for the purpose of denoting that the article to which it is affixed is sold or manufactured by him..."

II. Für den Anwendungsbereich des Trade Marks Act dagegen enthält § 2(t) eine Definition der Marke, die auch solche Marken umfaßt, die nicht benutzt werden:

> ""trade mark" means
>
> (i) a mark that is used by a person...
>
> ...
>
> (iv) a proposed trade mark; "

§ 2(m) gibt dann folgende Definition :

> ""proposed trade mark" means a mark that is proposed to be used by a person..."

Der Begriff des "trade mark" im Sinne des kanadischen Markengesetzes umfaßt daher im Gegensatz zu dem Markenbegriff des common law auch solche Marken, die nicht benutzt werden, sondern deren Benutzung lediglich beabsichtigt ist. Hierin zeigt sich auch ein Unterschied zu dem amerikanischen Markengesetz, dem Marken ohne Benutzung fremd sind [2].

---

1) (1863) L.J.Ch.61; vgl. Fox, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, Vol.1, S.34 f.
2) § 45, Lanham Act; vgl. 1. Teil B.

C. BENUTZUNG ALS SCHUTZVORAUSSETZUNG NACH COMMON LAW

I. Erwerb des Markenrechts

In Kanada wird ebenso wie in den USA das Markenrecht als Eigentumsrecht angesehen [1]. Das Recht zur ausschließlichen Benutzung einer Marke wird nach common law durch "priority of appropriation and use" erworben [2]. Maßgeblich ist hierbei jedoch nicht die Aneignung sondern die Erstbenutzung [3], so daß Eigentümer der Marke der Erstbenutzer wird.

II. Benutzung im Ausland

Die Erstbenutzung führt grundsätzlich nur dann zum Erwerb des ausschließlichen Rechts an der Marke, wenn sie in Kanada und nicht im Ausland stattfindet [4]. Wird die Marke nur im Ausland benutzt, so können grundsätzlich keine common law Rechte an ihr erworben werden und ein Dritter ist nicht gehindert, sich die Marke durch Benutzung in Kanada anzueignen.

Von diesem Grundsatz sind jedoch Ausnahmen zu machen, wenn sich die Benutzung des Dritten als unlauterer Wettbewerb darstellt; also insbesondere in dem Fall, wo der Dritte Kenntnis von der Benutzung im Ausland hatte: Dann muß mit der ratio der Entscheidung Crothers v. Williamson Candy Co.[5] angenommen werden, daß es dem Dritten verwehrt ist, sich die früher im Ausland benutzte Marke durch Benutzung in Kanada anzueignen [6].

---

1) Fox, a.a.O., S.10,13.
2) Groff v. Snow Drift Baking Powder Co.(1889), 2 Ex.C.R. 568; Fox, a.a.O., S.83.
3) Jones v. Horton (1922), 21 Ex.C.R. 330,337; Fox, a.a.O., S.83.
4) Raybestos v. Asbestos Co.,(1923) Ex.C.R. 47; Gold Medal Furniture Mfg. Co. Ltd. v. Gold Medal Camp Furniture Mfg. Co.,(1928)Ex.C.R. 65,67, Fox, a.a.O., S.85 ff.
5) (1924) Ex.C.R. 183, (1925) S.C.R. 377.
6) Vgl. Fox, a.a.O., S.85 f.

D. BENUTZUNG ALS EINTRAGUNGSVORAUSSETZUNG

I. Die vier Grundlagen der Eintragung

Nach der Systematik des Trade Marks Acts sind vier Arten von Marken eintragbar [1]:

1. In Kanada benutzte Marken, § 16(1)
2. Notorische Marken, § 16(1)
3. Marken, deren Benutzung beabsichtigt ist (proposed marks), § 16(3)
4. Marken, die in einem Verbandsland [2] eingetragen sind und im Ausland benutzt werden, § 16(2).

Ein Verbandsangehöriger, der eine Marke in Kanada eintragen lassen will, hat daher ein vierfaches Wahlrecht:

1. Er kann die Marke in Kanada benutzen.
2. Er kann die Marke in einem Verbandsland (z.B. den USA) so benutzen und die Waren bzw. Dienstleistungen in Kanada so verbreiten bzw. bekanntmachen, daß die Marke in Kanada notorisch wird.
3. Er kann bei der Anmeldung nur die Benutzungsabsicht geltend machen, die Benutzung in Kanada aber vor der Eintragung nachholen.
4. Er kann die Marke in einem Verbandsland eintragen lassen und in einem Land außerhalb Kanadas benutzen.

II. Die in Kanada benutzte Marke

Für den Anwendungsbereich des Trade Marks Act wird

---

1) Die Grundlagen der Eintragung (bases for registration) sind in § 16 geregelt. Diese Bestimmung enthält aber auch die Regelung der Prioritätsfrage, was sich daraus erklärt, daß der für die Priorität maßgebliche Zeitpunkt für jede Eintragungsgrundlage verschieden ist, vgl. unten E.

2) Kanada ist am 30.7.1951 der Londoner Fassung der PVÜ beigetreten, nicht dagegen der Lissabonner Fassung, vgl. GRUR Int. 1970,62.

die Benutzung in §4 definiert.
Danach gelten Warenzeichen als benutzt, wenn gleichzeitig mit der Übertragung von Besitz oder Eigentum an den Waren im normalen Geschäftsverkehr diejenige Person, der Eigentum oder Besitz übertragen wird, erkennen kann, daß die Waren mit dem Warenzeichen verbunden sind. Dienstleistungsmarken gelten als benutzt, wenn sie bei der Ausführung der Dienstleistung oder bei der Werbung für die Dienstleistung Verwendung finden.

Die Definition der Benutzung stellt also beim Warenzeichen darauf ab, daß in der Vorstellung des Erwerbers der Waren eine Verbindung zwischen Ware und Zeichen hergestellt wird. Die Definition der Benutzung einer Dienstleistungsmarke hat zur Folge, daß eine Dienstleistungsmarke eingetragen werden kann, obwohl die Dienstleistung nicht in Kanada erbracht wird, sondern nur in der Werbung angepriesen wird [1]. Die Eintragung der Dienstleistungsmarke kann aber gelöscht werden, wenn die Marke nur in der Werbung Verwendung findet [2].

Für die Benutzung des Warenzeichens ist der Verkauf der gekennzeichneten Ware nicht erforderlich, obwohl das meist der Fall sein wird. Es genügt, daß Besitz oder Eigentum im gewöhnlichen Geschäftsverlauf übertragen wird [3].

Werden Waren eines ausländischen Herstellers in Kanada durch einen kanadischen Importeur verkauft, so wird dieser Verkauf nicht dem Importeur als Benutzung zugerechnet. Der Importeur kann daher die Marke nicht auf seinen Namen eintragen lassen [4].

---

1) E.F. Mc Donald Stamp Company v. Red Owl Distributors Ltd. (1964), 25 Fox Pat.C.192.
2) Porter v. Don the Beachcomber (1966) 33 Fox Pat.C. 79 (Exch.Ct.).
3) Fn. 1.
4) "Such use does not inure to the benefit of the applicant...", Korting Radiowerke Gmbh v. Kasimir Motusis (1965), 49 CPR 204 (Reg TM) auf S.206 ohne Begründung.

III. Notorische Marke

Wann eine Marke als notorisch (well known) gilt, definiert § 5. Danach sind drei Voraussetzungen wesentlich:
a) Die Marke wird in einem Verbandsland benutzt,
b) die Waren werden i.V. mit dem Warenzeichen in Kanada verbreitet, oder für die Waren bzw. Dienstleistungen wird i.V. mit der Marke in Kanada geworben,
c) durch diese Verbreitung bzw. Werbung ist die Marke in Kanada notorisch (well known [1]) geworden.

Die notorische Marke wird in jeder Beziehung einer in Kanada benutzten Marke gleichgestellt [2]. Dies ist aus zwei Gründen geschehen: der Verpflichtung Kanadas aus Art. 6 bis PVÜ Lond und der Nachbarschaft Kanadas zu den USA. Denn Kanadas wirtschaftliche Beziehungen zu den USA sind so eng, daß eine Marke, für die im amerikanischen Rundfunk oder Fernsehen intensiv geworben wird, in Kanada starke Verkehrsgeltung besitzen kann, obwohl sie in Kanada nicht benutzt wird.

Dabei geht Kanada über seine Verpflichtungen aus Art. 6 bis PVÜ Lond hinaus. Denn in Kanada kann der Inhaber einer eingetragenen notorischen Marke die Benutzung einer verwechslungsfähigen Marke verbieten, § 20. Ist die notorische Marke nicht eingetragen, ergibt sich die gleiche Befugnis aus § 7(b) [3]. Dagegen verlangt Art. 6 bis PVÜ nur, daß die Eintragung einer verwechslungsfähigen Marke abzulehnen oder zu löschen ist. Das Benutzungsverbot ist erst in der Lissabonner Fassung der PVÜ enthalten (Art. 6 bis PVÜ Liss).

---

1) Zu den Motiven für diese Formulierung vgl. Report, 18 CPR 24; zu der Auslegung durch die Gerichte vgl. Robert C. Wian Enterprises Inc. v. Maday (1965), 29 Fox Pat.C. 37 (Exch.Ct.).
2) Vgl. §§ 16,19,20; Robinson, a.a.O., 49 TMR 795.
3) Robinson, The Lisbon Conference for Revision of the International Convention, 50 CPR 69; Report, 18 CPR 24 ff.

IV. Proposed Mark

Vor Inkrafttreten des neuen Trade Marks Act von 1954 konnte eine Marke nur angemeldet werden, wenn sie benutzt wurde. Mit dieser Regelung war man allgemein unzufrieden [1]. Denn in vielen Fällen ist die Benutzung der Marke vor der Anmeldung nicht praktikabel. Bei Saisonwaren z.B. muß der Vertrieb schon lange Zeit vor dem ersten Verkauf geplant werden, und pharmazeutische Erzeugnisse unterliegen langdauernden Untersuchungen und Kontrollen, bevor sie verkauft werden können. Auch sonst traten oft Härten auf, wenn nach der Benutzung die Marke sich als nicht eintragungsfähig herausstellte und damit die Aufwendungen für Werbung und Vertrieb umsonst gewesen waren. Ebenso bestand immer die Gefahr, daß eine verwechslungsfähige Marke schon früher von einem anderen benutzt worden war. Der Benutzer konnte dies oft nicht feststellen, auch wenn er eine private Recherche durchführen ließ.

Anderseits wollte man bei der Schaffung des neuen Trade Marks Act nicht in das entgegengesetzte Extrem verfallen und die Eintragung ohne Benutzung zulassen[2]. Das neue Gesetz schließt daher einen Kompromiß: Während die Anmeldung auch ohne Benutzung stattfinden kann, ist für die Eintragung weiterhin Benutzung erforderlich [3]. Dieser Kompromiß ist sehr glücklich, denn er beseitigt nicht das Benutzungsprinzip als Fundament des kanadischen Markenrechts, mildert aber dessen Härten.

Daß die Einrichtung der proposed mark sich bewährt hat, beweist die Statistik: Etwa ein Drittel aller angemeldeten Marken sind proposed marks [4].

---

1) Vgl. Report, 18 CPR 43.
2) Vgl. Report, 18 CPR 43. Man ist also bewußt dem Beispiel Englands nicht gefolgt, wo Marken auch ohne Benutzung eingetragen werden, vgl. unten 3. Teil, A.
3) § 16 (3), § 39, vgl. näheres unten E, III.
4) Vgl. Meredith, Canadian Intended Use Trademarks, 36 CPR 93.

V. Telle quelle Marke

Art. 6 PVÜ Lond ist in Kanada kein unmittelbar geltendes Recht. Denn nach kanadischem Recht begründet die Ratifizierung eines internationalen Vertrages nur die Verpflichtung Kanadas, dem Vertrag entsprechende innersstaatliche Normen zu erlassen [1]. Dies ist, was Art. 6 A,B PVÜ Lond betrifft, im wesentlichen durch die Bestimmungen des § 14 und § 16(2) geschehen [2].

Jedoch setzt die Eintragung einer im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragenen Marke die Benutzung der Marke voraus, § 16(2). Ob diese Benutzung nur in Kanada oder auch im Ausland stattfinden kann, wird von § 16, der nur von"use" spricht, offengelassen. Auch der Definition der Benutzung in § 4 ist hierzu nichts zu entnehmen. Doch ergibt sich aus §29(d), daß die Benutzung im Ausland genügt, was auch der ständigen Praxis des Patentamtes entspricht [3]. Die Benutzung muß nicht im Ursprungsland, sondern kann auch im sonstigen Ausland erfolgen [4].

Daß somit die Eintragung einer im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragenen Marke versagt werden kann, wenn die Marke nicht im Ausland benutzt wird, kann nicht als ein Verstoß gegen Art. 6 PVÜ Lond gewertet werden. Denn Wortlaut und Entstehungsgeschichte [5] dieser Bestimmung sprechen dafür, daß das telle quelle Prinzip sich nur auf die Form der Zeichen bezieht, aus denen die Marke besteht. Zwar kann die Eintragung einer nichtbenutzten Marke - im Gegensatz zu der Rechtslage

---

1) Albany Packing Co. Inc. v. Registrar of Trade Marks (1940), 1 CPR 108, Fox, a.a.O., S.84.
2) Report 18 CPR 28; Robinson, a.a.O., 32 CPR 58; vgl. Aluminium Co. of Canada Ltd. v. Kaiser Foil Co. of Canada Ltd. (1966), 52 CPR 75.
3) Report , 18 CPR 44; Robinson, a.a.O., 32 CPR 49; zu der ähnlichen Praxis vor Erlaß des Trade Marks Acts vgl. Report, 18 CPR 42.
4) Robinson, a.a.O., 32 CPR 49.
5) Vgl. die Nachweise oben S.28 Fn.1 .

in den USA [1]- in Kanada nicht mit der Begründung versagt werden, es handele sich nicht um eine Marke im Sinne des kanadischen Markengesetzes, denn der Markenbegriff des § 2(t) umfaßt auch nichtbenutzte Marken [2]. Jedoch kann die Versagung, ohne gegen die PVÜ zu verstoßen hier darauf gestützt werden, daß die Benutzung der Marke ein Umstand sei, der außerhalb der Form der die Marke bildenden Zeichen liege und daher von dem telle quelle- Prinzip nicht erfaßt werde [3].

---

1) Vgl. oben 1. Teil E III 5.
2) Vgl. oben B.
3) Bodenhausen, a.a.O., S.111; Munzinger, a.a.O.,GRUR Int. 1958,465; Masson, La protection "telle quelle" des marques de fabrique et de commerce selon l'article 6 de la Convention d'Union de Paris, S.83.

E. BENUTZUNG ALS ERFORDERNIS DER ANMELDUNG

Die Erfordernisse der Anmeldung hinsichtlich des Benutzungsprinzips sind verschieden, je nach dem welche Art von Marke angemeldet wird.

I. Benutzte Marke

Die Anmeldung einer benutzten Marke muß enthalten:

a) eine Erklärung in gewöhnlichem Geschäftsenglisch über die Art der Waren oder Dienstleistungen i. V. mit denen die Marke benutzt wird, § 29 (a).
b) eine Erklärung über das Datum der ersten Benutzung in Kanada, § 29 (b)
c) drei Muster der Marke, so wie sie tatsächlich benutzt wird, Rule 30 (1) (d) (ii), Rule 33 [1].

Zu a):
Die Erklärung über die Art der Waren oder Dienstleistungen ist erforderlich, da es in Kanada keine amtliche Klassifizierung gibt. Der Anmelder muß daher selbst die Waren, i.V. mit denen er das Warenzeichen benutzt, in Gruppen einteilen [2]. Er braucht aber diesen Gruppen keine Überschriften zu geben [3]. Das Patentamt ist befugt, diese Gruppierungen zu überprüfen. Es kann verlangen, daß eine Gruppe weiter unterteilt wird, falls sie Waren enthält, die voneinander so verschieden sind, daß die Benutzung des Warenzeichens auf der einen Ware nicht die Benutzung des Warenzeichens auf der anderen Ware hindern

---

1) Trade Marks Rules, in Kraft getreten am 1.7.1954, abgedruckt in 20 CPR 56 ff. (1954).
2) Anhaltspunkte, ob verschiedene Waren unter eine Gruppe fallen können, sind:
   1. Fallen die Waren unter einen Gattungsbegriff z.B. Pharmazeutika?
   2. Werden die Waren gewöhnlich in der gleichen Art und Weise benutzt?
   3. Werden sie von der gleichen Art von Kaufleuten verkauft?, vgl. Aubrey, Trade Mark Practice, 23 CPR 157.
3) Vgl. Robinson, 49 TMR 801.

kann [1]. Gibt der Anmelder an, daß er das Warenzeichen für eine bestimmte Gruppe von Waren benutzt, benutzt er es aber in Wirklichkeit nur für einige Waren, die unter die Gruppe fallen, so kann das Warenzeichen für die angegebene Gruppe gelöscht werden [2].

Zu b):
Das Datum der ersten Benutzung muß angegeben werden, da dies das maßgebende Datum ist, um die Priorität der benutzten Marke zu bestimmen (vgl. § 16 (1): "...unlessat the date on which he ... first so used ...") [3]. Es genügt nicht, daß der Anmelder das Datum der Erstbenutzung pauschal für alle angemeldeten Waren angibt. Vielmehr muß er es für jede der von ihm gewählten Warengruppierungen gesondert angeben, § 29 (b) [4].

II. Notorische Marke

Die Anmeldung einer notorischen Marke muß enthalten:

a) eine Erklärung über die Art der Waren, i.V. mit denen die Marke benutzt wird, § 29 (a)
b) die Namen der Verbandsstaaten, in denen die Marke benutzt worden ist, § 29 (c)
c) das Datum, an dem die Marke in Kanada notorisch wurde, § 29 (c)
d) die Art und Weise der Notorietät in Kanada, § 29 (c)
e) drei Muster der Marke, so wie sie tatsächlich benutzt wird, Rule 30 (1) (d).

---

1) Robinson, a.a.O., 49 TMR 801.
2) J.K. Smit & Sons International Ltd. v. Packsack Diamond Drills Ltd. (1963), 41 CPR 158 (Exch.Ct.).
3) Vgl. Näheres unten F, I, 1).
4) Vgl. Robinson, a.a.O., 49 TMR 801.

Zu b):
Diese Erklärung ist erforderlich, da auf Grund von § 16 (1) nur solche notorischen Marken eingetragen werden, die in einem Verbandsland, nicht aber in einem sonstigen Land benutzt worden sind, § 5.

Zu c):
Das Datum, an dem die Marke in Kanada notorisch wurde, ist entscheidend für ihre Priorität (vgl. § 16 (1): "...unless at the date on which he ... first ... made it known ..."). Da dieses Datum naturgemäß schwer feststellbar ist, empfiehlt es sich, nur im Notfall die Anmeldung auf die Notorietät der Marke zu stützen [1].

III. Proposed Mark

Die Anmeldung einer proposed mark muß folgendes beinhalten:

a) die Erklärung des § 29 (a) über die Art der Waren (vgl. oben I)
b) die Erklärung, daß der Anmelder beabsichtigt, die Marke zu benutzen, § 29 (e) [2] (falls gleichzeitig der Antrag auf Eintragung des registered user gestellt wird: die Erklärungen des § 49 (5) [3]).

Diese beiden Erklärungen genügen, damit die Anmeldung ein Datum erhalten kann, Rule 28. Das Anmeldedatum bestimmt die Priorität der proposed mark (vgl. § 16 (3): "...unless at the date of the filing of the application ..."). Prioritätsbegründend ist also nicht das Erstbenutzungsdatum sondern das Anmeldedatum. Daß der Anmelder nach der Anmeldung die Benutzung der proposed mark gleichsam nachholen muß, um

---

1) Henderson, Problems and Practice under the Trade Marks Act, 26 CPR 123.
2) Die Erklärung lautet z.B.:
"Der Anmelder beabsichtigt die Marke in Kanada i.V. mit Antibiotika zu benutzen und ersucht die Eintragung hinsichtlich dieser Waren", vgl. Form 4 Ziff.4 (Rule 15).
3) Vgl. hierzu Armstrong, The Registered User Provisions of the Canadian Trade Marks Act, 23 CPR 5.

die Eintragung zu erlangen, hat zumindest für die Priorität keine Bedeutung.

Nach der Anmeldung prüft das Patentamt die proposed marks in gleicher Weise wie andere Marken auf Eintragungshindernisse [1]. In der Praxis prüft es jedoch proposed marks besonders schnell, obwohl es das Gesetz nicht verlangt [2].

Bestehen keine Eintragungshindernisse, und haben Dritte nicht (oder erfolglos) Widerspruch erhoben, wird die Anmeldung zur Eintragung zugelassen (allowed), § 38 (1). Während nun das Patentamt sonstige Marken sofort nach der allowance einträgt (§ 39 (2)), gibt es dem Anmelder einer proposed mark von der allowance Nachricht, § 39 (2). Dem Anmelder bleiben dann sechs Monate Zeit, in denen er die Benutzung der Marke aufnehmen kann. Jedenfalls muß er spätestens vor Ablauf von sechs Monaten [3] seit der Benachrichtigung die Erklärung abgeben, daß er die Marke nun tatsächlich benutzt [4]. Gleichzeitig mit der Benutzungserklärung muß er die drei Muster einreichen, die die Marke so zeigen, wie sie benutzt wird, Rule 30 (2).

Hat der Anmelder die Benutzungserklärung [5] abgegeben und die Muster eingereicht, wird die Marke nunmehr eingetragen, § 39 (2). Gibt er die Benutzungserklärung nicht ab, gilt die Anmeldung als aufgegeben, § 39 (3). In der Praxis werden jedoch nur 10 % der Anmeldungen aus diesem Grund aufgegeben [6].

---

1) § 36, vgl. Näheres unten F, I.
2) Meredith, a.a.O., 36 CPR 91.
3) Es steht jedoch im Ermessen des Patentamtes, die Frist zu verlängern (§ 46), was in der Praxis häufig geschieht, vgl. Meredith, a.a.O., 36 CPR 92.
4) § 39 (2), § 39 (3). Dagegen muß er das Datum der ersten Benutzung nicht angeben, vgl. Aubrey,a.a.O., 23 CPR 161.Denn dies ist für die Priorität der proposed mark nicht maßgeblich.
5) Die Form der Erklärung ist durch Gesetz nicht vorgeschrieben. Das Patentamt verlangt jedoch die Form des affidavit, vgl. Meredith, a.a.O.,36 CPR 92.
6) Osborne, Intention to Use-The Canadian Experience, 53 TMR 973.

IV. Telle quelle Marke

Die Anmeldung der Marke eines Verbandsangehörigen, die im Ursprungsland angemeldet oder eingetragen worden ist, muß folgendes enthalten:

a) die Erklärung des § 29(a) über die Art der Waren [1]
b) die Namen der Länder, in denen die Marke benutzt wird, § 29(d)
c) drei Muster der Marke, so wie sie im Ausland benutzt wird, Rule 28(c) [2]
d) Einzelheiten über die Heimatanmeldung oder Heimateintragung, § 29(d).

Diese Erklärungen genügen, damit die Anmeldung des Verbandsangehörigen ein Datum erhält, Rule 28. Das Anmeldedatum ist bei der telle quelle Marke (ebenso wie bei der proposed mark) maßgeblich für die Priorität (vgl. § 16(2): "...unless at the date of filing of the application...") [3].

Im Gegensatz zu dem Markenrecht der USA ist also der für die Priorität maßgebende Zeitpunkt eindeutig geregelt [4]. Es ist nicht etwa der Zeitpunkt der Erstbenutzung in Kanada, sondern der Zeitpunkt der Anmeldung in Kanada.

---

1) Vgl. oben I.
2) Zu den sonstigen Formalitäten siehe §§ 29(d), 29(g), 30(2), Rule 34, Form 3.
3) Vgl. näheres unten F I 2.
4) Zur Priorität der telle quelle Marke in den USA vgl. 1.Teil F I 3 und II 2.

F. VORBENUTZUNG DURCH EINEN DRITTEN ALS EINTRAGUNGSHINDERNIS

I. Prüfung der Vorbenutzung durch das Patentamt

1) Das Patentamt prüft von Amts wegen, ob die angemeldete Marke eintragungsfähig ist [1] und ob ihr keine prioritätsältere Marke entgegensteht [2]. Letzteres prüft das Patentamt jedoch nur, wenn die entgegenstehende Marke bereits angemeldet worden ist, § 36(1)(c). Denn nur in diesem Fall ist es im Besitz der nötigen Unterlagen, um feststellen zu können, welcher der Marken die Priorität zukommt [3]. Prioritätsältere Marken, die nicht angemeldet worden sind, werden somit von Amts wegen nicht berücksichtigt. Das Patentamt weist daher die Anmeldung der Marke zurück, wenn sie verwechslungsfähig ist mit einer Marke, die bereits angemeldet wurde und der die Priorität zukommt.

Das maßgebende Datum für die Priorität ist verschieden, je nachdem, um welche Art von Marke es sich handelt: Während bei der benutzten Marke das Datum der Erstbenutzung maßgeblich ist und bei der notorischen Marke der Beginn der Notorietät, entscheidet bei der proposed mark und bei der telle quelle Marke das Datum der Anmeldung in Kanada [4]. Kann der Anmelder einer telle quelle Marke jedoch die Unionspriorität gemäß Art. 4 A PVÜ Lond beanspruchen, so gilt als Datum der Anmeldung in Kanada das Datum der Anmeldung im Ursprungsland, § 33. Die angemeldete Marke wird daher von Amts wegen zurückgewiesen, wenn vor dem maßgebenden Zeitpunkt:

---

1) § 36(1)(b) i.V.mit §§ 12-14.
2) § 36(1)(c) i.V.mit § 16.
3) Ein verwechslungsfähiger Handelsname (§ 2(u)) wird dagegen bei der Prüfung von Amts wegen nicht berücksichtigt. Daß der Handelsname prioritätsälter ist, kann aber im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden, vgl. unten II.
4) Vgl. oben E.

a) eine verwechslungsfähige benutzte Marke benutzt wurde und diese angemeldet worden ist,
b) eine verwechslungsfähige notorische Marke notorisch wurde und diese angemeldet worden ist,
c) eine verwechslungsfähige telle-quelle Marke oder eine verwechslungsfähige proposed mark angemeldet wurde [1].

Zur Erläuterung soll folgendes Beispiel dienen: Am 1. August 1970 wird eine Marke angemeldet, deren Benutzung beabsichtigt ist (proposed mark). Am 15. August 1970 wird eine verwechslungsfähige Marke angemeldet und ihre Benutzung seit 1. Mai 1970 behauptet. Dann ist das maßgebende Datum für die Priorität der proposed mark der 1. August 1970 (Tag der Anmeldung). Das maßgebende Datum für die benutzte Marke ist dagegen der 1. Mai 1970 (Tag der Erstbenutzung). Die Anmeldung der proposed mark wird daher zurückgewiesen, § 36 (1) (c) i.V. mit § 16 (3) (a) [2].

2) Ist eine telle-quelle Marke angemeldet worden, so ergibt sich folgendes: Die Anmeldung einer Marke, die in einem Verbandsland eingetragen ist und außerhalb Kanadas benutzt wird, wird von Amts wegen zurückgewiesen, wenn vor dem Anmeldedatum in Kanada
a) eine verwechslungsfähige telle-quelle Marke oder eine verwechslungsfähige proposed mark angemeldet wurde
b) eine verwechslungsfähige benutzte bzw. notorische Marke früher benutzt bzw. notorisch wurde; vorausgesetzt, daß die entgegenstehende Marke bereits angemeldet worden ist, § 36 (1) (c).

---

1) Zwar spricht § 16 (1), (2), (3) jeweils unter (b) nur von der Anmeldung eines "trade mark". Gemeint sein können aber nur telle-quelle Marken und proposed marks, da bei benutzten und notorischen Marken dem Anmeldedatum keine Bedeutung für die Priorität zukommt.
2) Vgl. Meredith, a.a.O., 36 CPR 91.

Macht der Anmelder dagegen die Unionspriorität entsprechend § 33 geltend, so sind, falls ein Dritter eine verwechslungsfähige Marke benutzt und angemeldet hat, wiederum drei Fälle zu unterscheiden, je nachdem, wann die Drittbenutzung stattgefunden hat:

Fall 1: Die verwechslungsfähige Marke wurde benutzt, bevor die Marke des Verbandsangehörigen im Ursprungsland angemeldet wurde.

Die Anmeldung des Verbandsangehörigen wird von Amts wegen zurückgewiesen, § 36(1)(c) i.V.mit § 16(2). Dieses Ergebnis entspricht Art. 4 B Satz 2 PVÜ Lond, wonach Rechte Dritter, die vor der prioritätsbegründenden Anmeldung erworben wurden, nach Maßgabe der inneren Gesetzgebung des jeweiligen Verbandslandes gewahrt bleiben [1].

Fall 2: Die verwechslungsfähige Marke wurde benutzt, nachdem die Marke des Verbandsangehörigen im Ursprungsland angemeldet wurde, aber bevor sie in Kanada angemeldet wurde.

Die Anmeldung des Verbandsangehörigen kann nicht zurückgewiesen werden, § 16(2) i.V.mit § 33. Denn maßgebender Zeitpunkt für die Priorität einer telle quelle Marke ist für den Fall, daß die Unionspriorität in Anspruch genommen wird, das Anmeldedatum im Ursprungsland, § 33. Tatsachen, die erst nach diesem Zeitpunkt eingetreten sind, können die Anmeldung der telle quelle Marke nicht mehr unwirksam machen, §16(2).

Dieses Ergebnis entspricht Art. 4 B Satz 1 PVÜ Lond und ist eigentlich selbstverständlich. Es soll nur deshalb hier aufgezeigt werden, weil die Rechtslage in den USA in dieser Hinsicht ungeklärt ist [2].

---

1) Kann die telle quelle Marke nicht die Unionspriorität beanspruchen, ergibt sich das gleiche aus Art. 6 B 1 Ziff.1 PVÜ Lond.
2) Vgl. oben 1.Teil F I 3 Fall 2.

Fall 3: Die verwechslungsfähige Marke wird benutzt, nachdem die Marke des Verbandsangehörigen in Kanada angemeldet wurde.

Da das Anmeldedatum im Ursprungsland als Datum der Anmeldung in Kanada gilt, ist die Lage die gleiche wie oben unter Fall 2: Nach der Anmeldung in Kanada eingetretene Tatsachen können die Anmeldung nicht unwirksam machen, § 16(2) [1]. Dagegen ist in den USA die Rechtslage sogar in dieser Hinsicht ungeklärt [2].

Das Beispiel Kanadas beweist somit, daß auch in einem Land, dessen Markenrecht auf dem Benutzungsprinzip beruht, eine klare, dem Schutzzweck der PVÜ entsprechende Regelung der Unionspriorität möglich ist.

II. Geltendmachung der Vorbenutzung durch Dritte

Ist die angemeldete Marke eintragungsfähig i.S.der § 12-§ 14 und steht ihr keine prioritätsältere angemeldete Marke entgegen, so macht das Patentamt die Anmeldung bekannt, § 36(1). Ein Dritter kann dann innerhalb von einem Monat [3] seit der Bekanntmachung Widerspruch erheben, § 37(1). Die Widerspruchsgründe decken sich im wesentlichen mit den Gründen, aus denen das Patentamt die Anmeldung von Amts wegen zurückweisen kann [4]. Darüberhinaus kann der Widerspruch auch auf einen prioritätsälteren Handelsnamen [5], eine prioritätsältere Marke, die nicht angemeldet worden ist [6], sowie auf die mangelnde Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens [7] gestützt werden.

---

1) Vgl. Robinson, a.a.O., 49 TMR 796.
2) Vgl. oben 1.Teil F I 3 Fall 3.
3) Die Frist wird auf Antrag gewöhnlich um einen Monat verlängert, vgl. Mc Caffrey, a.a.O., 29 CPR 9.
4) Vgl. § 36(1) mit § 37(2).
5) § 37(2)(c) i.V.mit § 16; Marblex Corporation of Canada Ltd. v. Marble Face Blocks Inc.(1961),37 CPR 88 (Reg TM), vgl. auch Report, 18 CPR 55.
6) § 37(2)(c) i.V.mit § 16.
7) § 37(2)(d); vgl. Robinson, a.a.O., 49 TMR 3.

Da somit im Widerspruchsverfahren im wesentlichen die gleichen Prioritätsfragen entstehen wie in dem Amtsprüfungsverfahren, kann auf das dort gesagte verwiesen werden.

Es besteht aber folgende Besonderheit: Stützt sich der Widersprechende auf den Widerspruchsgrund der Vorbenutzung, kann er nicht Benutzung durch einen Dritten geltend machen, sondern nur eigene Benutzung, § 17(1) [1]. Die eigene Benutzung muß in Kanada erfolgt sein und nicht im Ausland [2]. Überdies muß der Widersprechende beweisen, daß er das Widerspruchszeichen zur Zeit der Anmeldung des Widerspruchsgegners nicht aufgegeben hatte, § 17(1)2.Halbsatz [3].

In der Praxis wird nicht häufig Widerspruch erhoben: Auf etwa 20 Bekanntmachungen kommt nur ein Widerspruch [4]. Der Grund ist der, daß gegen eine Entscheidung des Patentamtes, die den Widerspruch zurückweist, entgegen § 55(1) nur in Ausnahmefällen die Berufung möglich ist [5]. Dritte, die die Kosten einer Klage vor dem Exchequer Court nicht scheuen, ziehen es daher vor zu warten, bis die Marke eingetragen ist, um dann auf Löschung zu klagen [6].

---

1) Vgl. Armstrong, The First Ten Years of the Trade Marks Act, 56 TMR 232.
2) William Gibson & Son Ltd. v. Gerhard Kennedy (Canada) Ltd. (1970), 60 CPR 95 (Reg TM).
3) Grants of St. James's Ltd. v. Andres Wines Ltd. (1969), 58 CPR 281 (Reg TM).
4) Robinson, Trade Mark Opposition in Canada, 49 TMR 1.
5) Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Coupon and the Registrar (1968), 54 CPR 49 (Exch Ct). Dort erklärte sich das Gericht grundsätzlich an die Ermessensentscheidung des Patentamtes gebunden, da es nicht befugt sei, das Ermessen des Patentamtes durch sein eigenes Ermessen zu ersetzen.
6) Vgl. Mitches, Trade Mark Expungement under Canadian Law, 59 CPR 152.

G. NICHTBENUTZUNG UND VORBENUTZUNG ALS LÖSCHUNGSGRUND

Die Löschung der Eintragung führt nicht in allen Fällen zum Erlöschen des Markenrechts. War bereits vor der Eintragung nach den Grundsätzen des common laws ein Markenrecht entstanden, so kann dieses trotz der Löschung bestehen bleiben, sofern die Schutzvoraussetzungen des common law weiterhin vorliegen. Die Löschung führt aber zu dem Verlust der Rechte, die mit der Eintragung verbunden sind [1].

Unter den Löschungsgründen [2] interessieren hier die folgenden:
1) Der Benutzungsnachweis des § 44 wird nicht erbracht.
2) Die Marke hätte nicht eingetragen werden dürfen, da ihr z.Zt. der Anmeldung auf Grund der Vorbenutzung durch einen Dritten nicht die Priorität zukam, § 16 i.V. mit § 18(1)(b).
3) Die Marke hätte nicht eingetragen werden dürfen, da sie z.Zt. der Eintragung nicht benutzt wurde, § 18(1)(a).
4) Die Marke ist aufgegeben worden (abandoned), § 18(1)(d).

I. Löschung wegen Nichtbenutzung gem. § 44

1) Die Dauer der Eintragung beträgt 15 Jahre, § 45(4)(a). Das Patentamt kann jedoch zu jeder Zeit nach Ablauf von drei Jahren seit der Eintragung verlangen, daß der Markeninhaber den Nachweis erbringt, daß die Marke in Kanada benutzt wird oder, falls sie nicht benutzt wird, daß er die Nichtbenutzung rechtfertigt, § 44(1). Auf Antrag eines Dritten ist es verpflichtet, den Nachweis zu

---

1) Zu diesen Rechten siehe oben A.
2) Vgl. § 18(1); Mitches, a.a.O., 59 CPR 137 ff.

verlangen, es sei denn zwingende Gründe stehen entgegen, § 44 (1) [1]. Wenn der Markeninhaber nicht innerhalb von drei Monaten seit der Aufforderung den Benutzungsnachweis erbringt oder die Nichtbenutzung rechtfertigt, kann das Patentamt die Marke löschen, § 44 (3).[2]

2) Strittig ist, welchen Zeitpunkt der Benutzung der Markeninhaber nachweisen muß. Muß er nachweisen, daß er die Marke schon benutzt hatte, als das Patentamt ihn aufforderte, den Benutzungsnachweis zu erbringen? Oder genügt es, wenn er nachweist, daß er die Marke z.Zt. der Abgabe des Benutzungsnachweises benutzt hat?

Im letzteren Fall könnte er natürlich die Benutzung rechtzeitig wieder aufnehmen, falls er sie eingestellt hatte. Diese Auffassung entspricht wohl der Absicht des Gesetzgebers: Mit dem Verfahren nach § 44 wollte man einem Dritten ein billiges und einfaches Verfahren an die Hand geben, um die Löschung von Marken zu erreichen, die aufgegeben (abandoned) worden waren [3]. Der Dritte sollte nicht wie bei der Löschungsklage wegen abandonment die schwierigen Beweise erbringen müssen

a) daß die Marke nicht mehr benutzt wird und
b) daß die Marke deshalb nicht mehr benutzt wird, weil der Inhaber die Absicht hatte, die Marke endgültig aufzugeben.

Dem Markeninhaber sollte es daher freistehen, innerhalb von drei Monaten nach Empfang der Aufforderung die Benutzung wiederaufzunehmen und dadurch zu beweisen, daß er nicht die Absicht hatte, die Marke

---

1) Zwar heißt es im § 44 (1) nur: "unless he sees good reasons to the contrary". Dieser Passus wird jedoch so ausgelegt wie in § 43 Patent Act,und praktisch jedem Antrag wird stattgegeben, vgl. Mitches,a.a.O., 59 CPR 150.
2) Es steht im Ermessen des Patentamts, die Frist zu verlängern, § 46 (1).
3) Report, 18 CPR 53.

aufzugeben [1]. Die Praxis des Patentamtes ist jedoch anders: Es verlangt von dem Markeninhaber den Nachweis, daß er die Marke zu dem Zeitpunkt benutzt hat, als das Patentamt ihn zum Benutzungsnachweis aufforderte [2].

Um dem Nachweis zu genügen, muß ein Muster eingereicht werden, das die Marke zeigt, so wie sie benutzt wird. Hierfür sind jedoch Rechnungen, Etikette, Verpackungen und Werbeauslagen ausreichend [3].

3) Hinsichtlich der Art der Benutzung gilt für Warenzeichen nichts besonderes. Dagegen muß für Dienstleistungsmarken eine andere Art der Benutzung nachgewiesen werden, als für die Eintragung ausreichend ist. Während es für die Eintragung genügt, daß die Dienstleistungsmarke in der Werbung benutzt wird, die Dienstleistung aber im Ausland erbracht wird, (vgl. § 4 (2)) kann sie der Löschung nur entgehen, wenn die Dienstleistung in Kanada und nicht nur im Ausland erbracht wird [4].

4) Telle-quelle Marke:
Da dem Gesetz keine Ausnahme entnommen werden kann, muß das Erfordernis des Benutzungsnachweises auch für telle-quelle Marken gelten [5]. Eine Entscheidung des Patentamtes oder der Gerichte hierzu ist nicht ersichtlich. Während also für Anmeldung und Eintragung der telle-quelle Marke der Nachweis genügt, daß die Marke irgendwo außerhalb Kanadas benutzt wird, ist für die Aufrechterhaltung der Eintragung der

---

1) Vgl. Medcalf, A Close Look at the Trade Marks Act After the first Five Years, 32 CPR 92.
2) Medcalf, a.a.O., 32 CPR 93, vgl. auch die Wiedergabe des üblichen Formulars bei Mitches, a.a.O., 59 CPR 176 Fn. 43.
3) Mitches, a.a.O. 59 CPR 143.
4) Porter v. Don the Beachcomber (1966), 48 CPR 280 (Exch.Ct.).
5) Mitches, a.a.O., 59 CPR 169.

Nachweis erforderlich, daß die Marke in Kanada benutzt wird, § 44(1). Der Verbandsangehörige muß also die Marke spätestens nach Ablauf von drei Jahren seit der Eintragung in Kanada benutzt haben, um nicht der Löschung ausgesetzt zu sein.

Die Rechtslage in Kanada ist in dieser Hinsicht somit vergleichbar mit der in den USA: Dort wird dem Verbandsangehörigen allerdings nur eine zweijährige Schonfrist zugebilligt, innerhalb der er die Benutzung der Marke in den USA aufnehmen muß [1].

Die dreijährige Frist des § 44 muß als angemessen im Sinne des Art. 5 C 1 PVÜ Lond angesehen werden. Auch läßt § 44 Rechtfertigungsgründe für die Nichtbenutzung zu, so daß der Benutzungsnachweis des § 44 nicht als ein Verstoß gegen die PVÜ gewertet werden kann.

II. Löschung wegen Vorbenutzung

1) Ein Dritter kann Klage auf Löschung zum Exchequer Court [2] erheben mit der Begründung, die Marke hätte nicht eingetragen werden dürfen, da ihr zur Zeit der Anmeldung nicht die Priorität zukam [3]. Das ist der Fall, wenn vor dem für die Priorität der eingetragenen Marke maßgebenden Zeitpunkt [4]

a) eine verwechslungsfähige Marke angemeldet wurde,
b) eine verwechslungsfähige Marke benutzt [5] oder notorisch [6] wurde,
c) ein verwechslungsfähiger Handelsname benutzt wurde.

---

1) Vgl. oben 1.Teil H I 2.
2) Die ausschließliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 56.
3) § 56(1) i.V.mit § 18(1)(b).
4) § 16, vgl. oben E.
5) Vgl. Gordon A. McEachern Ltd. v. National Rubber Co. Ltd. (1963), 24 Fox Pat.C. 117 (Exch.Ct.).
6) Robert C. Wian Enterprises Inc. v. Maday (1965), 29 Fox Pat.C. 37 (Exch.Ct.).

Die beiden letzten Löschungsgründe können jedoch nach Ablauf von fünf Jahren seit der Eintragung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, die Aneignung der eingetragenen Marke geschah unter Kenntnis der entgegenstehenden Benutzung oder Notorietät, § 17 [1]. Die Eintragung wird daher nur in dieser Beziehung unanfechtbar. Aus dem Grund der früheren Anmeldung (einer telle quelle Marke oder einer proposed mark [2]) kann sie dagegen auch noch nach Ablauf von fünf Jahren angefochten werden.

2) Telle quelle Marke:

Verlangt das Patentamt nach Ablauf von drei Jahren seit der Eintragung den Nachweis, daß die Marke in Kanada benutzt wird (§ 44) und vermag der Verbandsangehörige diesen Nachweis nicht zu erbringen, so kann die Eintragung, wie oben (I) dargelegt wurde, bereits aus diesem Grund gelöscht werden. Hat er dagegen die Marke inzwischen in Kanada benutzt, so bleibt zu prüfen, ob ein Dritter, der eine verwechslungsfähige Marke in Kanada benutzt hat, noch bevor der Verbandsangehörige die eingetragene Marke in Kanada benutzt hat, mit dieser Begründung die Löschung verlangen kann. Es sind zwei Fälle zu unterscheiden:

Fall 1: Die verwechslungsfähige Marke wurde benutzt, nachdem die Marke des Verbandsangehörigen in Kanada angemeldet wurde, aber bevor sie in Kanada eingetragen wurde.

Da der für die Priorität einer telle quelle Marke maßgebende Zeitpunkt das Anmeldedatum ist, die verwechslungsfähige Marke aber erst nach diesem Zeit-

---

1) Vgl. Kores of Canada Ltd. v. Hebert (1969), 60 CPR 17 (Exch.Ct.).
2) Vgl. oben S.83 Fn.1 .

punkt benutzt wurde, kam der Marke des Verbandsangehörigen die Priorität zu, § 16(2)(a). Ihre Eintragung kann daher nicht gem. § 18(1)(b) gelöscht werden [1]. Die Rechtslage ist somit klar und befindet sich im Einklang mit Art. 4 B Satz 1 PVÜ. In den USA dagegen ist es mangels einer gesetzlichen Regelung in diesem Fall ungeklärt, ob die Eintragung der Löschung entgehen könnte [2].

Fall 2: Die verwechslungsfähige Marke wurde erst benutzt nachdem die Marke des Verbandsangehörigen in Kanada eingetragen worden war.

Auch hier ist im Gegensatz zu den USA die Rechtslage klar: Die Eintragung kann nicht gem. § 18(1)(b) gelöscht werden, § 16(2)(a).

III. Löschung wegen Aufgabe

1) Ein Dritter kann die Löschung aus dem Grund des abandonment [3] nur erwirken, indem er Klage zum Exchequer Court erhebt [4]. Während also wegen Nichtbenutzung die Löschung im Wege des Antrags beim Patentamt erreicht werden kann, kann sie wegen Aufgabe nur durch Klage beim Gericht erwirkt werden. Die Klage kann auch noch nach Ablauf von fünf Jahren seit der Eintragung erhoben werden, da die Eintragung nur aus den in § 17 genannten Gründen unanfechtbar wird.

Die Klage wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Kläger bereits erfolglos versucht hatte, im Wege des Antrags beim Patentamt gem. § 44 die Löschung zu er-

1) Die Löschung wäre nicht deshalb ausgeschlossen, weil der Kläger nicht Widerspruch erhoben hatte, Gordon A. McEachern Ltd. v. National Rubber Co. Ltd.(1963), 24 Fox Pat.C.117 (Exch.Ct.).
2) Vgl. oben 1.Teil H II.
3) Zu dem Begriff vgl. Mitches, a.a.O., 59 CPR 167.
4) § 56(1) i.V.mit § 18(1)(d).

reichen [1]. Hatte das Patentamt es nämlich abgelehnt, die Marke wegen Nichtbenutzung zu löschen, so ist zwar die Berufung gegen diese Entscheidung möglich (§ 55 (1)), und die Möglichkeit der Berufung schließt eine Klage aus, mit der eine Entscheidung des Patentamtes in Frage gestellt wird, § 56 (2). Hier hatte das Patentamt jedoch nicht über die Aufgabe der Marke entschieden sondern über ihre Nichtbenutzung. Mit der Klage auf Löschung wegen Aufgabe wird daher nicht die Entscheidung über die Nichtbenutzung in Frage gestellt [2].

2) Fraglich ist, ob die Löschung wegen Aufgabe erst nach Ablauf von drei Jahren seit der Eintragung zulässig ist. Eine dem § 44 (1) entsprechende Bestimmung fehlt und eine gerichtliche Entscheidung ist nicht ersichtlich. Doch läßt sich aus dem Zweck der Regelung des § 44 schließen, daß die dort ausgesprochene 3-jährige Schonfrist auch für die Löschungsklage gelten muß. Denn das Verfahren nach § 44 wurde eingeführt, nicht um einen selbständigen Löschungsgrund der Nichtbenutzung zu schaffen, sondern um ein billiges und einfaches Verfahren einzuführen, um die Marke wegen Aufgabe zu löschen [3]. Der Dritte sollte nicht wie bei der Löschungsklage den schwierigen Beweis erbringen müssen, daß die Marke aufgegeben ist (subjektive Erfordernisse) [4]. Das Verfahren nach § 44 war daher als Ersatz für die Löschungsklage gedacht. Wenn daher schon beim "Klageersatz" die Schonfrist von drei Jahren gilt, dürfte sie erst recht für die Klage gelten.

---

1) Noxzema Chemical Company of Canada Limited v. Sheron Manufacturing Limited (1968), 55 CPR 147 (Exch.Ct.).
2) A.a.O.
3) Report, 18 CPR 53, vgl. oben II.
4) Meredith, a.a.O., 32 CPR 92.

3) Mangels einer Ausnahmeregelung muß auch die telle-quelle Marke der Löschung wegen Aufgabe unterliegen. Folgt man der oben vertretenen Auffassung, so könnte sie jedoch erst nach Ablauf von drei Jahren seit der Eintragung in Kanada gelöscht werden [1].

IV. Löschung wegen Nichtbenutzung zur Zeit der Eintragung

Wurde die Anmeldung auf Benutzung in Kanada gestützt (§ 16 (1)), die Marke aber in Wirklichkeit vor der Anmeldung nicht in Kanada benutzt, so kann die trotzdem erfolgte Eintragung gelöscht werden [2].

Nichts anderes kann für proposed marks, telle-quelle Marken und notorische Marken gelten. Denn auch bei diesen Marken ist Benutzung vor der Eintragung erforderlich: bei proposed marks in Kanada, bei telle-quelle Marken im Ausland (§ 16 (2)) und bei notorischen Marken in einem Verbandsland (§ 16 (1) i.V. mit § 5). Ohne diese Benutzung gibt die Eintragung die Rechte des Eingetragenen unrichtig wieder, denn diese stehen unter dem Vorbehalt, daß die Eintragung gültig ist, § 19. Die Eintragung muß daher gelöscht werden, § 56 (1) [3].

---

1) Zur Frage, ob diese Frist angemessen wäre im Sinne des Art. 5 C 1 PVÜ Lond, siehe oben G, I, 4).
2) Siscoe Vermiculite Mines Ltd. v. Munn & Steele Inc. (1959) 31 CPR 6 (Exch.Ct.).
Zwar wurde dort eine Eintragung gelöscht, die noch unter dem alten Gesetz (Unfair Competition Act) vorgenommen wurde, und dieses Gesetz ist 1954 durch den Trade Marks Act außer Kraft getreten, § 68. Jedoch bleiben Eintragungen, die unter dem alten Gesetz wirksam vorgenommen worden sind, auch nach dessen Außerkrafttreten wirksam, § 26 (3).
3) § 56 (1): "...the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark."

H. ZUSAMMENFASSUNG

Der Verbandsangehörige kann die Anmeldung einer Marke in Kanada darauf stützen, daß die Marke in Kanada benutzt wird bzw. ihre Benutzung in Kanada vor der Eintragung beabsichtigt ist, oder darauf, daß die Marke in Kanada notorisch ist. Überdies kann die Marke entsprechend dem telle quelle-Prinzip angemeldet werden, falls sie im Ursprungsland eingetragen oder angemeldet worden ist. Voraussetzung ist dann jedoch, daß die Marke im Ausland benutzt wird, so daß die Rechtslage insoweit der jetzigen Praxis in den USA entspricht.

Anders als in den USA ist jedoch das Anmeldedatum kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung maßgebend für die Priorität der telle quelle Marke, so daß sich dieses Datum auch gegenüber dem späteren Erstbenutzungsdatum eines Dritten durchsetzt.

Wenn auch für die Eintragung der Marke die Benutzung im Ausland genügt, ist für die Aufrechterhaltung der Eintragung die Auslandsbenutzung nicht ausreichend: Der Verbandsangehörige muß die Marke spätestens nach Ablauf von drei Jahren seit der Eintragung in Kanada benutzt haben bzw. ihre Nichtbenutzung rechtfertigen, um nicht der Löschung zu unterliegen. Hat er jedoch die Benutzung in Kanada aufgenommen, so ist die Vorbenutzung eines Dritten sowohl vor wie nach der Eintragung unbeachtlich und kann nicht zur Löschung führen.

Daß der Verbandsangehörige vor der Eintragung die Marke im Ausland zu benutzen hat und spätestens drei Jahre nach der Eintragung sie in Kanada benutzen muß, kann nicht als ein Verstoß gegen die PVÜ gewer-

tet werden. Das Beispiel Kanadas zeigt somit, daß auch in einem Land, dessen Markenrecht auf dem Benutzungsprinzip beruht, eine klare und dem Schutzzweck der PVÜ gerecht werdende Regelung der Rechtsstellung des Verbandsangehörigen möglich ist.

3. Teil: England

A. GRUNDLAGEN

I. Wenn auch das englische Markenrecht historisch aus dem common law hervorgegangen ist, so hat heute der Markenschutz in England [1] seine Grundlagen nicht nur im common law, sondern auch im gesetzten Recht [2]. Der Schutz nach common law setzt die Benutzung der zu schützenden Marke voraus, denn nur durch Benutzung kann ein good will entstehen, und dieser ist nach neuerer Auffassung der Grund für den Schutz der Marke [3]. Dagegen ist Schutzgrund nach dem gesetzten Recht die Eintragung in das Markenregister [4], welche jedoch nicht die Benutzung der Marke voraussetzt, sondern auch unter Benutzungsabsicht erfolgen kann [5].

Die Rechtslage ist somit anders als in den USA, wo die Eintragung grundsätzlich eine nach common law geschützte und mithin benutzte Marke voraussetzt. Ein wichtiger Unterschied besteht auch zu dem Recht Kanadas, denn dort genügt zwar die Benutzungsabsicht für die Anmeldung, nicht aber für die Eintragung.

II. Für die Eintragung stehen zwei Register zur Verfügung: das A-Register und das B-Register. Der Unter-

---

1) Im folgenden soll der Einfachheit halber mit dem Ausdruck "England" das Gebiet des United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland sowie die Isle of Man gemeint sein.
2) Vgl. Kerly, S.236.
3) Ein Eigentumsrecht an der Marke selbst wird heute in England abgelehnt, Kerly, S.46.
4) § 2, Trade Marks Act,1938 (1 & 2 Geo.6, c.22). §§ ohne Gesetzesangabe sind im folgenden solche dieses Gesetzes.
5) § 17(1).

schied zwischen ihnen besteht im wesentlichen darin, daß in das B-Register auch solche Marken eingetragen werden können, deren Eintragung in das A-Register auf Grund mangelnder Unterscheidungskraft unzulässig wäre [1]. Die Eintragung hat folgende Wirkungen:

1. Die Eintragung gibt dem eingetragenen Markeninhaber das ausschließliche Recht zur Benutzung der eingetragenen Marke, § 4(1), § 5.
2. Die Eintragung verleiht dem Inhaber das Recht, die Verletzung der eingetragenen Marke im Wege der infringement Klage zu verhindern, § 2.[2].
3. Es besteht eine Vermutung für die Gültigkeit der Eintragung(und damit des ausschließlichen Benutzungsrechts [3]), § 46.
4. Die Eintragung im A-Register wird nach Ablauf von von sieben Jahren seit der Eintragung grundsätzlich unanfechtbar, § 13.

---

1) § 10; vgl. Kerly, S.155, 39, 575 ff.
2) Ist die Marke aber im B-Register eingetragen, so kann ein Dritter, der eine verwechslungsfähige Marke benutzt, im infringement-Verfahren einwenden, die Benutzung der verwechslungsfähigen Marke begründe keine Täuschungsgefahr, vgl. § 5(2), Kerly, S.301.
3) Kerly, S.238.

B. BENUTZUNG UND MARKENBEGRIFF

Die common law Marke wird von Sir Duncan Kerly folgendermaßen definiert:

> "A trade mark is a symbol which is applied or attached to goods offered for sale in the market, so as to distinguish them from similar goods, and to identify them with a particular trader..." [1].

Dieser Definition ist also zu entnehmen, daß der Begriff der common law Marke bereits die Benutzung voraussetzt [2].

Dagegen gibt § 68(1) folgende Markendefinition:

> "trade mark means ... a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person ...".

Diese Definition setzt daher nicht die Benutzung der Marke voraus, sondern läßt die Benutzungsabsicht genügen, so daß auch unbenutzte Zeichen Marken im Sinne des englischen Markengesetzes sein können.

Die Rechtslage ist daher vergleichbar mit der in Kanada, wo ebenfalls der Markenbegriff des common law, nicht aber der Markenbegriff des Trade Marks Act, die Benutzung der Marke voraussetzt. Dagegen sind dem Markengesetz der USA unbenutzte Marken fremd.

---

1) Kerly, S.18.
2) Kerly, S.27.

C. BENUTZUNG UND BENUTZUNGSABSICHT ALS EINTRAGUNGSVORAUSSETZUNG

I. Benutzung

1) Umfang der Benutzung

Eine Definition des Begriffs "used", der eine der beiden Grundlagen für die Anmeldung ist (vgl. § 17 (1)), gibt das Gesetz nicht [1]. Es ist daher offen, welchen Umfang die Benutzung haben muß. Die Entscheidungen, die hierzu ergangen sind, beruhen ganz auf den Umständen des Einzelfalles und lassen sich nicht verallgemeinern. So wurde z.B. der Verkauf einer einzigen Maschine in Verbindung mit dem Warenzeichen als ausreichende Benutzung angesehen [2]. In einem anderen Fall genügte die Einfuhr von Probesendungen, auf denen das Warenzeichen angebracht war [3].

Nach der Definition der Marke in § 68 (1) muß die Benutzung "in relation to goods" [4] erfolgen. Die Benutzung muß sich also auf die Waren nur beziehen; nicht notwendig für die Benutzung ist, daß die Marke auf den Waren tatsächlich angebracht ist [5].

---

1) § 68 (2) bestimmt nur: "References in this Act to the use of a mark shall be construed as references to the use of a printed or other visual representation of the mark ...".
2) Die Maschine hatte allerdings einen Wert von etwa 1 Mio. DM, "Transfermatic" Trade Mark, 21 RPC 568 (1966).
3) Official Ruling (1944), A. 61 RPC 148.
4) Dienstleistungsmarken werden daher nicht anerkannt, vgl. Aristoc Ltd. v. Rysta Ltd. (1945) 62 RPC 65.
5) Kerly, S. 28. Dagegen dürfte für eine Marke, die nach common law geschützt werden soll, die Benutzung auf oder an der Ware selbst zu verlangen sein, vgl. die Definition von Sir Duncan Kerly: "A trade mark is a symbol which is applied or attached to goods ...", Kerly, S. 18.

Das ergibt sich auch aus der Bestimmung des Begriffes "use in relation to goods" in § 68(2): Dort wird von physischer oder "sonstiger Beziehung" der Marke zu den Waren gesprochen.

Die Frage besitzt praktische Bedeutung für den Streit, ob die Verwendung der Marke in der Werbung als Benutzung ausreicht. Während der Gesetzgeber die weite Formulierung "in relation to goods" in § 68(1) mit Absicht gewählt hat, um auch die Werbung zu erfassen [1], haben die Gerichte diese Frage noch nicht entschieden. Aus der Tatsache, daß die Benutzung eines eingetragenen Warenzeichens durch einen Dritten in der Werbung als infringement angesehen wird [2], kann nicht geschlossen werden, daß die Benutzung in der Werbung durch den Anmelder auch für die Eintragung ausreichend ist [3]. Jedoch hat der Registrar in einer Entscheidung [4] die Auffassung vertreten, daß die Benutzung in der Werbung dann ausreichend sei, wenn sie gleichzeitig mit dem Anbieten der Ware zum Verkauf erfolge.

Wird die Anmeldung auf Benutzung gestützt, so ist hierfür nur die Benutzung in England beachtlich; die Benutzung im Ausland genügt grundsätzlich für die Eintragung nicht. Denn nur der Inhaber der Marke kann die Marke anmelden [5], und Inhaber der Marke ist derjenige, dem der good will zuzurechnen ist, der dem Recht an der Marke zu Grunde liegt [6]. Die Benutzung im Ausland kann aber grundsätzlich keinen good

---

1) Kerly S.28.
2) Jay v. Ladler (1889) 6 RPC 136.
3) Vgl. Schricker, Der Benutzungszwang im Markenrecht, GRUR Int. 1969,20.
4) Harold Radford & Company Application (1951) 68 RPC 221.
5) Vgl. § 17(1), der von dem "proprietor" spricht.
6) Vgl. oben A.

will in England schaffen. Die Frage ist jedoch von geringer praktischer Bedeutung für die Eintragung, da die Anmeldung nicht nur auf die Benutzung, sondern auch auf die Benutzungsabsicht gestützt werden kann.

2) Person des Benutzers

Die Benutzung kann auch durch den englischen Vertreter eines ausländischen Herstellers erfolgen. Der good-will kann dann in der Person des Ausländers entstehen, so daß er und nicht sein Vertreter "proprietor" der Marke in England wird und somit zur Eintragung berechtigt ist [1]. Anderseits kann das Publikum den good-will auch dem Vertreter entgegenbringen, so daß dieser eintragungsberechtigt wird [2]. Es kommt ganz auf die Umstände des Einzelfalls an.

---

1) Panhard et Levassor (Société Anonyme) v. Panhard Levassor Motor Co. Ltd. (1901) 18 RPC 405; sowie Warschauer's Appl. (1925) 43 RPC 46. Im letztgenannten Fall entschied der Richter, daß das Publikum die Marke "Obermeier" als Hinweis auf den deutschen Hersteller,nicht auf den englischen Vertreter auffaßte. Dagegen betraf die Entscheidung Impex Electrical v. Weinbaum (1927) 44 RPC 405 nicht das Verhältnis des Alleinimporteurs zum ausländischen Hersteller sondern zu einem anderen Importeur.

2) Vgl. "Diehl" Trade Mark (1968) FSR 574, übersetzt und mit Anmerkung von Bauer in GRUR Int. 1969, 260. Die Entscheidung kann aber kaum als vereinbar mit der herrschenden englischen Rechtsprechung angesehen werden, vgl. Röttger, Zum Schutz ausländischer Namens- und Warenzeichenrechte in England, GRUR Int. 1970, 7. Außerdem wurde die Löschungsklage des deutschen Herstellers gegen den eingetragenen Importeur hauptsächlich deshalb zurückgewiesen, weil es dem Kläger nicht gelang, die Vermutung der Gültigkeit der Eintragung (§ 46) zu widerlegen, vgl. Näheres unten F, I.

3) Registered User [1]

Die Benutzung der Marke durch den registered user gilt in jeder Beziehung als Benutzung des Markeninhabers, § 28 (2). Voraussetzung ist jedoch, daß die Benutzung gemäß den eingetragenen Bestimmungen des Lizenzvertrages erfolgt (permitted use), § 28 (1). Die rechtmäßige Benutzung durch den registered user wird also dem Markeninhaber zugerechnet.

Das gleiche gilt für die Eintragung [2]: Beabsichtigt der Anmelder, daß gleichzeitig mit seiner Eintragung ein registered user eingetragen werden soll, so muß seine Eintragung vorgenommen werden, auch wenn er die Marke selbst nicht benutzt hat, § 29 (1) (b). Die beabsichtigte Benutzung durch den registered user ersetzt also insoweit die Benutzung durch den Markeninhaber.

Der Antrag auf Eintragung des vorgeschlagenen registered user muß gemeinsam vom Markeninhaber und dem einzutragenden Benutzer gestellt werden. Der Markeninhaber muß dem Antrag eine ordnungsgemäße Erklärung beifügen, aus der unter anderem hervorgeht, in welcher Weise dem vorgeschlagenen registered user die Benutzung gestattet wird [3].

Selbstverständlich kann nicht nur ein inländischer sondern auch ein ausländischer Markeninhaber einen Dritten als registered user eintragen lassen. Das hat für ihn den Vorteil, daß er weiter Inhaber der Marke bleibt [4] und dem Dritten nur die Benutzung der Marke gestattet wird.

---

1) Zur Einrichtung des registered user vgl. Ellwood, Association, Intention, Permission under the (U.K.) Trade Marks Act, 1938, 46 TMR 1169 ff., Reimer in: Die Warenzeichenlizenz, S. 304 ff., Kerly, S. 262ff.
2) Kerly, S. 262.
3) § 28 (4) (c).
4) Kerly, S. 50.

Näher auf das Rechtsinstitut des registered user einzugehen, würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen; es darf insoweit auf die Ausführungen von Reimer [1] verwiesen werden.

4) "Defensive Marks"

Grundsätzlich kann die Marke nur für solche Waren eingetragen werden, i.V. mit denen sie auch benutzt wird oder ihre Benutzung beabsichtigt ist, § 17 (1). Eine Ausnahme wird jedoch für Marken mit starker Verkehrsgeltung gemacht, die aus einem Phantasiewort bestehen [2]: Der eingetragene Inhaber einer derartigen Marke kann die Marke auch für solche Waren eintragen lassen, i. V. mit denen er sie nicht benutzt oder zu benutzen beabsichtigt. Voraussetzung ist, daß bei Verwendung der Marke für andere Waren als denen, für die sie eingetragen ist, auf eine Beziehung des Markeninhabers zu diesen Waren geschlossen werden könnte, § 27 [3].

"Defensive marks" sind somit etwas anderes als Defensivzeichen nach deutschem Recht; sie dienen dem erweiterten Schutz berühmter Marken.

---

1) Die Warenzeichenlizenz, S. 304 ff.
2) Vgl. Ferodo Ltd.'s Application (1945) 62 RPC 111; zur Beweislast vgl. Kerly, S. 159.
3) Die Bestimmung über die Registrierung von defensive marks wurde eingeführt, nachdem in einem Fall die Notwendigkeit einer derartigen Regelung deutlich geworden war: Ein Fahrradhersteller hatte die Marke "Kodak" für Fahrräder benutzt und der Inhaber der Marke konnte die Benutzung nur untersagen, indem er die schwierige passing-off Klage erhob, vgl. Eastman v. Griffiths Cycle Corporation (1898) 15 RPC 105. In Zukunft sollte sich daher der Markeninhaber in derartigen Fällen im Wege der infringement Klage wehren können.

II. Benutzungsabsicht

Der Begriff der Benutzungsabsicht wird im Gesetz nicht definiert. Sogar der Sprachgebrauch ist nicht einheitlich: Während § 17 (1) die Anmeldung für eine Marke "proposed to be used" zuläßt, spricht § 26 (im Zusammenhang mit der Löschung) von "bona fide intention ... that it should be used". Der Inhalt des Begriffs ist jedoch durch die Rechtsprechung ausgefüllt worden. So muß die Benutzung für die nahe Zukunft und nicht erst für einen späteren Zeitraum beabsichtigt sein ("present intention to use") [1]. Auch muß die Benutzungsabsicht ernsthaft sein ("bona fide intention to use"). "Bona fide" bedeutet in diesem Zusammenhang nicht "ehrlich" oder "gutgläubig" sondern "echt". Man will mit dieser Formulierung Handlungen ausschließen, die nur dazu dienen, eine Benutzung vorzutäuschen [2]. Dieser Grundsatz wurde von den Gerichten schon vor dem Warenzeichengesetz von 1905 aufgestellt und hat jetzt Eingang in § 26 gefunden. Es genügt daher z.B. nicht, wenn die Marke nur in der Absicht angemeldet wird, nach der Eintragung über § 2 die Benutzung der Marke durch einen anderen zu verhindern [3].

Ferner darf die Benutzungsabsicht nicht bedingt sein ("unconditional intention to use"). Wird die Benutzungsabsicht vom Eintritt eines zukünftigen ungewissen Ereignisses abhängig gemacht, darf die angemeldete Marke nicht eingetragen werden. Daher wurde die Anmeldung einer Marke, die aus dem Namen einer amerikanischen Fernsehserie bestand, zurückgewiesen, da der Anmelder die Absicht hatte, die Marke nur dann

---

1) Vgl. Peddie's Appn. (1946) 61 RPC 31.
2) Callmann, Benutzungszwang für Warenzeichen, GRUR Ausl. 1958, 564.
3) Kerly, S. 49.

zu benutzen, falls die Fersehserie auch in England ausgestrahlt werden würde [1].

Der Anmelder muß die Absicht haben, die Marke selbst zu benutzen. Es genügt nicht, daß er die Benutzung durch einen Dritten beabsichtigt, es sei denn dieser Dritte ist sein Vertreter (so daß dem Anmelder die Benutzung des Dritten zugerechnet wird), oder der Dritte soll als registered user eingetragen werden [2].

Die Benutzungsabsicht muß sich auf England beziehen. Der Anmelder muß also die Absicht haben, die angemeldete Marke in England zu benutzen und nicht nur im Ausland.[3].

III. Telle quelle Marke

Nach der im englischen Recht herrschenden Auffassung begründet ein internationaler Vertrag grundsätzlich nur die Verpflichtung der Krone, die in dem Vertrag enthaltenen Rechtsnormen durch ein nationales Gesetz zu verwirklichen; hierfür genügt die Ratifizierung des Vertrages nicht, vielmehr ist ein besonderer Gesetzgebungsakt erforderlich. Somit bindet die PVÜ [4] nur die Krone und ist nicht Bestandteil des englischen Rechts [5]. Der Verbandsangehörige kann sich daher in einem Verfahren vor den Gerichten oder dem Patentamt nicht auf die Vorschriften der PVÜ berufen [6].

Die Bestimmung des Art. 6 quinquies PVÜ ist nicht

---

1) "Rawhide" Trade Mark (1962) RPC 133 auf S.141-143.
2) " Pussy Galore" Trade Mark (1967) RPC 265.
3) Neuchatel Asphalte Co.'s Appn. (1913) 30 RPC 349 auf S.357 ohne Begründung.
4) England ist am 4.1.1962 der Lissabonner Fassung der PVÜ beigetreten, vgl. GRUR Int. 1970,60.
5) Kerly, S.504.
6) Kerly, a.a.O.; Carter Medicine Company's Trade Mark, 9 RPC 401 (1892); vgl. Beier, a.a.O., GRUR Int. 1956, 50; Les restrictions nationales à l'application de l'article 6 quinquies , RIPIA 1966,231.

in einer englischen Gesetzesnorm verwirklicht und daher nicht Bestandteil des englischen Rechts. Das telle quelle Prinzip wird somit in England nicht anerkannt [1].

Zwar war der Inhalt der telle quelle Klausel in groben Zügen in § 103(3), Patents, Designs and Trade Marks Act, 1883, enthalten und diese Bestimmung ist später in § 91(3)(b) Patents and Designs Act, 1907, übernommen worden. Jedoch wurde im Jahre 1932 der Inhalt des Absatzes 3(b) des § 91 in den Absatz 4(b) verlegt, so daß dieser sich nun an einer schwer auffindbaren Stelle des Gesetzes befand, und im Jahre 1938 schließlich wurde die Bestimmung durch § 7, Patents, etc., International Conventions Act, 1938, abgeschafft[2]. Seitdem ist das telle quelle Prinzip nicht wieder in eine englische Gesetzesnorm aufgenommen worden.

Da anderseits die Gerichte es ablehnen, Art. 6 quinquies PVÜ zu berücksichtigen, sondern nur das englische Gesetz anwenden [3], kann der Verbandsangehörige seine Anmeldung nicht auf die telle quelle Klausel oder eine entsprechende englische Norm stützen. Für ihn gelten die gleichen Voraussetzungen wie für einen englischen Anmelder, d.h. er muß die angemeldete Marke in England benutzen oder ihre Benutzung in England beabsichtigen [4]. Er kann die

---

1) Kerly, S.510; Beier, a.a.O., GRUR Int. 1956, 51.
2) Ellwood, The Industrial Property Convention and the "Telle-Quelle" Clause, 46 TMR 39; Kerly, a.a.O., S.16.
3) Californian Fig Syrup Co.'s Trade Mark, 6RPC 126 (1888); Carter Medicine Company's Trade Mark, 9 RPC 401 (1892); In the Matter of Ford-Werke AG's Application for a Trade Mark, 72 RPC 191 (1955) = GRUR Ausl.1956, 55.
In den beiden erstgenannten Entscheidungen erklärte das Gericht auch § 103(3), Patents, Designs and Trade Marks Act,1883, für unanwendbar, da diese Bestimmung nur Bedeutung habe, wenn die Priorität des § 103(2) in Anspruch genommen werden könne.
4) Kerly, S.508.

Anmeldung daher nicht auf die Heimateintragung stützen: Entspricht seine Anmeldung nicht den Erfordernissen des Trade Marks Acts, wird sie zurückgewiesen, auch wenn sie im Ursprungsland eingetragen ist [1]. So wurde beispielsweise die Eintragung des Firmenzeichens der Ford-Werke AG versagt, weil es auf Grund seines beherrschenden Buchstabenbestandteils nicht als unterscheidungskräftig angesehen wurde [2]. Diese Praxis ist mit der überwiegenden Meinung als ein Verstoß gegen die PVÜ zu werten [3].

Die Aussicht auf eine Änderung der Rechtslage ist gering, da in England eine starke Abneigung gegen das telle quelle Prinzip besteht [4]. Bereits auf der Brüsseler Konferenz äußerte ein Vertreter Englands die Befürchtung, daß auf dem Umweg über die telle quelle Klausel die nationale Gesetzgebung umgangen werden könnte [5]. Diese Besorgnis wurde auf der Haager Konferenz noch einmal aufgegriffen [6], und auf der Lissabonner Konferenz machten die Delegierten Englands sogar den Vorschlag, das telle quelle Prinzip abzuschaffen [7].

---

1) Kerly, S.510.
2) In the Matter of Ford-Werke AG's Application for a Trade Mark, 72 RPC 191 = GRUR Ausl. 1956,55; vgl. Beier, a.a.O., GRUR Ausl. 1956,50.
3) Vgl. Beier, a.a.O., GRUR Ausl. 1956, 51; Kerly, 6.Aufl., S. 675; Les restrictions nationales à l'application de l'article 6 quinquies, RIPIA 1966, 231; a.A.: Ellwood, a.a.O., 46 TMR 43.
4) Vgl. z.B. die Qualifizierung des telle quelle Prinzips als "that pestilential pet" durch Ellwood, Discussion on "The Lisbon Conference", TIPA, Vol.77, B 145.
5) Vgl. Vorbereitende Dokumente, GRUR Ausl. 1958, Sonderheft, S.28.
6) A.a.O., S.32.
7) Actes de Lisbonne, S.592; Die Lissabonner Konferenz, GRUR Ausl. 1959, 83; Micklethwaight, The Lisbon Conference, TIPA, Vol.77, B 95.

D. VORBENUTZUNG ALS EINTRAGUNGSHINDERNIS

I. Verfahren

Der Registrar [1] prüft, ob die angemeldete Marke die Eintragungsvoraussetzungen der §§ 9-12 erfüllt, wozu insbesondere die Prüfung gehört, ob eine verwechslungsfähige Marke bereits eingetragen [2] oder angemeldet [3] worden ist. Im letzteren Fall kann der Registrar die Eintragung einer der angemeldeten Marken versagen; die Entscheidung liegt in seinem Ermessen, vgl. § 17(2) [4]. Er kann aber auch die Eintragung solange verweigern, bis die jeweiligen Rechte der Anmelder entweder durch das Gericht oder durch eine Vereinbarung der Parteien geklärt sind, § 17(3).

Nach welchen Gesichtspunkten im Falle der Vorbenutzung der Registrar bzw. das Gericht bei seiner Entscheidung vorgehen muß, ist aus dem Gesetz nicht direkt ersichtlich. Es fehlt eine Regelung der Priorität wie im kanadischen Markengesetz. Dort ist klar bestimmt [5]:

---

1) Zu dem Begriff des Registrars vgl. § 1(4).
2) § 12(1); vgl. Kerly, S.56.
3) § 12(3); vgl. Kerly, S.56 .
4) Ob § 17(2) hier neben § 12(3) anwendbar ist, kann zweifelhaft sein; denn in dem Fall des § 17(2) ist der Registrar zuständig, in dem Fall des § 12(3) das Gericht, und man könnte mit Recht argumentieren, daß wegen der schwierigen Beweisfragen, die entstehen, wenn es um die Priorität geht, das Gericht zuständig sein sollte. Die Frage kann aber letzten Endes auf sich beruhen, da in der Praxis der Registrar überhaupt nicht oder äußerst selten solche Fälle an das Gericht verweist (genaue Statistiken fehlen, vgl. Kerly, S. 186). Gewöhnlich wartet er, bis beide Anmelder Widerspruch erhoben haben und entscheidet dann über beide Widersprüche gleichzeitig, Kerly, S.186. Für die Entscheidung im widerspruchsverfahren ist nämlich gleichfalls der Registrar zuständig, § 18(5).
5) § 16(1),(3) des kanadischen Trade Marks Acts.

a) Wird die Anmeldung der Marke auf die Benutzung gestützt, wird sie zurückgewiesen, wenn vor dem Tag der ersten Benutzung eine verwechslungsfähige Marke benutzt wurde.
b) Wird die Anmeldung dagegen auf die Benutzungsabsicht gestützt, wird sie zurückgewiesen, wenn vor dem Tag der Anmeldung eine verwechslungsfähige Marke benutzt wurde.

Da eine derartige Regelung im englischen Markenrecht fehlt, müssen, wie gleich dargestellt wird, hilfsweise andere Gesichtspunkte herangezogen werden. Dabei ist zwischen Anmeldungen, die auf die Benutzung und Anmeldungen, die auf die Benutzungsabsicht gestützt sind, zu unterscheiden.

II. Anmeldung, die auf die Benutzung gestützt wird

1) Vor der Benutzung der angemeldeten Marke wurde eine verwechselungsfähige Marke benutzt:

Die Anmeldung kann in diesem Fall aus folgenden Gesichtspunkten zurückgewiesen werden:
a) Die Marke ist nicht unterscheidungskräftig, § 9.
b) Der Anmelder ist nicht der "proprietor" der Marke, vgl. § 17 (1).
c) Die Marke könnte im Fall der Benutzung keinen gerichtlichen Schutz beanspruchen, § 11.

Zu a):
Die Unterscheidungskraft [1] der Marke setzt in England nicht nur die Unterscheidungskraft im eigentlichen Sinne voraus, sondern auch, daß eine verwechslungsfähige Marke nicht bereits von einem anderen benutzt wird [2]. Wird nämlich eine verwechslungs-

1) Zur Unterscheidungskraft vgl. Ulmer, Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb, S. 49.
2) Kerly, S. 148. Reimer nennt das die Doppelnatur der Unterscheidungskraft, Reimer, a.a.O., S.314.

fähige Marke bereits von einem anderen benutzt, so kann die Marke nicht mehr ihre Funktion, auf die Herkunft der Waren hinzuweisen, erfüllen. Das Publikum sieht sich zwei verwechslungsfähigen Marken gegenüber und weiß nicht mehr, mit welchem Hersteller es die Marke in Verbindung bringen soll. Die Marke hat also keine Kraft, die Waren des Herstellers von den Waren anderer zu unterscheiden [1], und die Eintragung wäre aus dem Gesichtspunkt der mangelnden Unterscheidungskraft zu versagen [2].

Den Vorwurf der mangelnden Unterscheidungskraft trifft aber ebenso die andere vorbenutzte Marke, so daß, wollte man allein auf diesen Gesichtspunkt abstellen, die Eintragung beider Marken zu versagen wäre. Es müssen daher noch weitere Gesichtspunkte herangezogen werden, um festzustellen, welcher der beiden Marken die Priorität zukommt.

Zu b):
Der Anmelder muß in seiner Anmeldung erklären, daß er der Inhaber (proprietor) der angemeldeten Marke ist [3]. Das ist er aber nicht, wenn die gleiche Marke

---

1) Für ausländische Marken ist zu beachten, daß für die Frage, ob die Marke unterscheidungskräftig ist, nur die Unterscheidungskraft in England aber nicht im Ausland von Bedeutung ist, vgl. Ford-Werke A.G.'s Application (1955) 72 RPC 191, Impex Electrical Ltd. v. Weinbaum (1927) 44 RPC 405 auf S. 410.

2) Zu dem gleichen Ergebnis kommt man, wenn man auf den Gesichtspunkt des Markenbegriffs abstellt. Denn Voraussetzung der Marke ist, daß sie hinweist auf "a connection in the course of trade between the goods and some person", § 68 (1). Ein Zeichen, das nicht unterscheidungskräftig ist, kann daher schon begrifflich keine Marke sein. "Probably they could not very easily be trade marks if they were very similar and used by several persons - three or four or whatever the number might be - because they might indicate app arantly any one of those four manufacturers of beer ...", Bass, Ratcliff and Gretton Ltd.'s T.M. (1902) 19 RPC 529, auf S. 538.

3) Vgl. § 17 (1). Streng genommen ist proprietor als Eigentümer zu übersetzen. Da es nach neuerer Auffassung aber kein Eigentum an der Marke gibt (vgl. oben A, I), soll dieser Begriff hier mit Inhaber wiedergegeben werden.

bereits vor dem Zeitpunkt ihrer ersten Benutzung von einem Dritten benutzt worden ist, denn dann ist der Dritte Inhaber der Marke. Durch die Erstbenutzung hat er nach common law das Recht an der Marke erworben [1].

Aus dem vorliegenden Gesichtspunkt ergibt sich also nicht nur die Priorität sondern auch der für die Priorität maßgebende Zeitpunkt: Es ist der Zeitpunkt der jeweiligen Erstbenutzung. Im Fall der Kollision zweier benutzter Marken ist also maßgeblich das Erstbenutzungsdatum und nicht das Anmeldedatum. Im vorliegenden Fall wird daher der Registrar die Anmeldung der später benutzten Marke unter dem Gesichtspunkt der fehlenden Inhaberschaft zurückweisen [2].

Zu c):
§ 11 bestimmt im wesentlichen,[3] daß die Eintragung einer Marke nicht zulässig ist, wenn die Marke im Fall ihrer Benutzung keinen gerichtlichen Schutz beanspruchen könnte entweder, weil sie täuschend ist oder,weil die Benutzung zu Verwechselungen führen könnte [4]. Die Eintragung einer Marke ist demnach zu versagen, wenn die einzutragende Marke keinen gerichtlichen Schutz beanspruchen könnte.

Streng genommen ist die angemeldete Marke, wenn sie zu Verwechselungen mit anderen Marken führen kann, schon nicht unterscheidungskräftig [5]. Der Klarheit

---

1) Vgl. oben A, I.
2) Vgl. Kerly, S. 66, in bezug auf das Widerspruchsverfahren. Die Widerspruchsgründe decken sich aber grundsätzlich mit den Versagungsgründen, vgl. unten E.
3) § 11 ist unklar gefaßt, und der genaue Umfang der Bestimmung ist ungewiß, vgl. Aristoc v. Rysta (1945) 62 RPC 65.
4) Zum Unterschied zu § 12 (1), der den Konflikt mit einer bereits eingetragenen Marke betrifft, vgl. Kerly, S. 169.
5) Vgl. oben zu a).

halber sollen diese beiden Gesichtspunkte jedoch getrennt behandelt werden.

Es ist offensichtlich, daß in England eine Marke keinen gerichtlichen Schutz beanspruchen kann, wenn vor dem Datum ihrer ersten Benutzung eine verwechslungsfähige Marke benutzt worden ist. Deshalb bestimmt auch § 7, daß die Eintragung dem eingetragenen Markeninhaber nicht das Recht gibt, die Benutzung einer verwechslungsfähigen Marke zu unterbinden, die ein Dritter schon seit einem Zeitpunkt ununterbrochen benutzt hat, der vor dem Datum der Eintragung oder vor dem Datum der Erstbenutzung der eingetragenen Marke lag, je nach dem, welches Datum das frühere ist. Nun ist aber im Fall einer Marke, deren Anmeldung auf die Benutzung (im Gegensatz zur Benutzungsabsicht) gestützt wurde, die Benutzung immer früher erfolgt als die Eintragung [1]. Deshalb bleibt für die zweite Alternative des § 7 nur der Fall der Marke übrig, deren Anmeldung auf die Benutzungsabsicht gestützt wurde. Denn nur in diesem Fall kann die Benutzung später als die Eintragung erfolgen.

Während der letzte Fall gleich noch näher besprochen wird, ist für den ersten Fall festzuhalten, daß der Inhaber einer eingetragenen Marke entgegen § 2 [2] die Benutzung einer verwechslungsfähigen Marke nicht unterbinden kann, wenn diese Marke schon vor der Be-

---

1) Der Anmelder kann ja nur stattgefundene nicht zukünftige Benutzung geltend machen.

2) Normalerweise gibt die Eintragung das Recht, Dritten die Benutzung einer verwechselungsfähigen Marke zu untersagen, § 2. Das war der Hauptgrund für die Einführung des Registers und damit des Trade Marks Act. § 7 bestimmt aber, daß keine Bestimmung des Trade Marks Act die genannten Rechte Dritter beseitigen kann. § 7 ist somit stärker als § 2.

nutzung seiner Marke von einem Dritten benutzt wurde. Das Recht des Dritten, das er durch die Benutzung erworben hat, bleibt also gewahrt. Daraus folgt für eine Marke, die noch nicht eingetragen sondern erst zur Eintragung angemeldet worden ist, daß sie im Fall der Vorbenutzung durch einen Dritten keinen gerichtlichen Schutz im Sinne des § 11 beanspruchen könnte.

Die analoge Anwendung des § 7 bestätigt auch das oben (zu b)) zum Prioritätszeitpunkt Festgestellte: Maßgebender Zeitpunkt für die Priorität ist im Falle der Kollision zweier benutzter Marken das jeweilige Erstbenutzungsdatum [1].

Im Ergebnis ist daher die Eintragung der später benutzten Marke auch aus dem Gesichtspunkt des § 11 zu versagen. Die Eintragung muß zwingend versagt werden, für ein Ermessen des Registrars ist hier kein Raum [2].

2) Vor der Benutzung der angemeldeten Marke wurde eine verwechslungsfähige Marke angemeldet und ihre Anmeldung auf die Benutzungsabsicht gestützt:

In diesem Fall ist nicht klar, ob die frühere Anmeldung des Dritten stärker ist als die spätere Benutzung, ob also ein Anmeldedatum sich gegenüber einem späteren Erstbenutzungsdatum durchsetzt [3]. Man kann jedoch aus der Gleichstellung der Marke, die benutzt wird, mit der Marke, deren Benutzung beabsichtigt

---

1) Während sich das oben unter dem Gesichtspunkt der Inhaberschaft nur für gleiche Marken ergab, ergibt es sich hier unter dem Gesichtspunkt der Schutzfähigkeit auch für verwechselungsfähige Marken.
2) Hack's Appn. (1914) 58 RPC 97 auf S. 107, 108.
3) Kerly behandelt diese Frage nicht und eine Entscheidung ist nicht ersichtlich. Daß die Bejahung der Frage nicht selbstverständlich ist, zeigt ein vergleichender Blick in das amerikanische Markenrecht, vgl. 1. Teil, E,II, 2).

ist [1], schließen, daß das Anmeldedatum einer proposed mark grundsätzlich die gleiche Wirkung haben muß wie das Erstbenutzungsdatum einer benutzten Marke. Damit käme es nur noch darauf an, welches Datum das frühere ist.

Dieses Ergebnis wird durch § 7 bestätigt. Aus der Bestimmung ergibt sich nämlich, daß der eingetragene Inhaber einer Marke, deren Anmeldung auf die Benutzungsabsicht gestützt wurde, die Benutzung einer verwechslungsfähigen Marke durch einen Dritten nicht untersagen kann, wenn der Dritte diese Marke schon vor der Anmeldung [2] benutzt hat. In dieser Bestimmung wird also das Anmeldedatum einer proposed mark dem Erstbenutzungsdatum einer benutzten Marke gegenübergestellt. Daraus folgt, daß dem Anmeldedatum in diesem Fall Bedeutung für die Priorität beizumessen ist. [3]

III. Anmeldung, die auf die Benutzungsabsicht gestützt wird

1) Vor der Anmeldung der Marke, die auf die Benutzungsabsicht gestützt wird, wurde eine verwechslungsfähige Marke benutzt:

a) Stellt man auf den Gesichtspunkt der Unterscheidungskraft ab, so ergibt sich wiederum nur, daß wegen der Benutzung der verwechslungsfähigen Marke die Eintragung einer der beiden angemeldeten Marken zu versagen ist [4]. Welche der beiden Marken dieses Schicksal trifft, ergibt sich daraus nicht.

---

1) Vgl. z.B. § 68 (1), § 17 (1).
2) § 7 spricht zwar nicht von Anmeldung sondern von Eintragung, die Eintragung erhält aber das Datum der Anmeldung, § 19.
3) In Kanada, wo die Rechtslage in dieser Hinsicht grundsätzlich vergleichbar ist, kommt das Markengesetz zu dem gleichen Ergebnis, vgl. § 16 (1) (a) des kanadischen Tradé Marks Act, oben 2. Teil, E, I, 1).
4) Vgl. oben II, 1), a).

b) Nicht heranziehen kann man bei einer Marke, deren Anmeldung auf die Benutzungsabsicht gestützt ist, den Gesichtspunkt der Markeninhaberschaft. Zwar heißt es in § 17 (1): "Any person claiming to be the proprietor of a trade mark ... proposed to be used ....". Danach muß also auch der Anmelder eines proposed mark geltend machen, daß er Inhaber der angemeldeten Marke ist [1]. Jedoch ist diese Formulierung unglücklich [2], da niemand Inhaber einer nicht benutzten Marke sein kann, es sei denn sie ist eingetragen. Denn die Markeninhaberschaft kann in England nur entweder durch die Benutzung oder durch die Eintragung erworben werden [3].

c) Dagegen greift hier § 11 ein: Würde der Anmelder die Marke, deren Benutzung nur beabsichtigt ist, tatsächlich benutzen, so könnte sie nicht den Schutz der Gerichte beanspruchen, da sie mit der Marke des Dritten verwechslungsfähig wäre, diese aber früher benutzt wurde [4].

Diese Folgerung muß man aus § 7 ziehen, der für diesen Fall besagt, daß der Inhaber [5] einer eingetragenen Marke, deren Anmeldung auf die Benutzungsabsicht gestützt wurde, nicht die Benutzung einer verwechslungsfähigen Marke untersagen kann, die bereits vor der Anmeldung der eingetragenen Marke durch einen Dritten benutzt wurde. Er könnte also nicht die infringement Klage gegen den Dritten erheben, ja der Dritte könnte sogar mit der Löschungsklage

---

1) Vgl. Form-TM No. 2.
2) Vgl. Kerly, S. 19.
3) Vgl. oben A, I.
4) Vgl. oben II, 1), c).
5) Ist das proposed mark einmal eingetragen, kann man von einer Inhaberschaft sprechen, vgl. Kerly, S. 19, 45.

gegen ihn vorgehen [1]. Der Inhaber einer proposed mark könnte also im Fall der Eintragung und damit auch im Fall der Benutzung (und er muß die Marke benutzen, um die Eintragung aufrechtzuerhalten [2]) keinen gerichtlichen Schutz im Sinne des § 11 beanspruchen. Die Anmeldung der proposed mark ist daher in diesem Fall zurückzuweisen.

2) Vor der Anmeldung der proposed mark fand die Anmeldung einer verwechslungsfähigen Marke statt, die ebenfalls auf die Benutzungsabsicht gestützt wurde:

Dieser Fall ist im Gesetz nicht geregelt und eine gerichtliche Entscheidung ist nicht ersichtlich. Es entspricht jedoch nur der Vernunft [3], hier die spätere Anmeldung zurückzuweisen. Denn als Maßstab für die Priorität einer proposed mark kann nur das jeweilige Anmeldedatum herangezogen werden, und es besteht kein Grund, das spätere Datum dem früheren vorzuziehen.[4]

IV. Honest Concurrent Use

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, daß die Vorbenutzung durch einen Dritten die Eintragung hindert, wird für den Fall des honest concurrent use gemacht: Haben zwei Personen gleiche oder verwechslungsfähige Marken nebeneinander benutzt, geschah dies aber in ehrlicher Weise (oder liegen sonstige besondere Umstände

---

1) Denn zunächst hat die Eintragung die Vermutung der Gültigkeit für sich (§ 46), und der Dritte wird dadurch solange an der Benutzung gehindert, bis er die Vermutung widerlegt hat, vgl. Näheres unten F, IV.
2) § 26, vgl. Näheres unten F, II und III.
3) "Reason is the life of the law", Coke zit.bei David,a.a.O., S. 389.
4) Daher bestimmt auch § 16 (2) (b) des kanadischen Trade Marks Act für diesen Fall, daß die Eintragung der später angemeldeten Marke zu versagen ist.

vor), so können die Marken zu Gunsten beider Benutzer eingetragen werden. Die Eintragungen können jedoch unter Bedingungen und Beschränkungen erfolgen [1].

Entscheidend ist, daß die gleichzeitige Benutzung ehrlich (honest) war oder besser, daß sie nicht gegen Treu und Glauben verstieß. Denn in einem gewöhnlichem Fall der gleichzeitigen Benutzung würden die Marken durch diese Tatsache ihre Unterscheidungskraft verlieren [2]. Die Ehrlichkeit wird nicht unbedingt dadurch ausgeschlossen, daß die eine Person von der Benutzung durch die andere Person Kenntnis hatte [3]. Hat also der Anmelder, ohne daß es gegen Treu und Glauben verstieß, die angemeldete Marke benutzt, obwohl eine verwechslungsfähige Marke vorher von einem Dritten benutzt wurde, so kann er unter den Voraussetzungen des § 12 (2) trotzdem eingetragen werden. Dies wird in § 7 für den Fall, daß die verwechslungsfähige Marke bereits eingetragen ist, ausdrücklich bestimmt.

Für den Fall, daß noch keine der beiden Marken eingetragen ist, aber beide angemeldet worden sind, können sie auch gem. § 12 (3) eingetragen werden [4]. Die beiden Anmelder müssen dann ihre Rechte durch eine Vereinbarung klären, und diese Vereinbarung muß genehmigt sein [5]. In der Praxis ziehen die Parteien häufig ihre Anmeldungen zurück und melden die Marken in geänderter Form an, nachdem sie eine Abgrenzungsvereinbarung getroffen haben [6].

---

1) Vgl. § 12 (2), Kerly, S. 181 ff., Reimer, a.a.O., S. 342, "Joy" Trade Mark (1968) FSR 93.
2) Vgl. oben II, 1), a).
3) Pirie's Appn. (1932) 49 RPC 195.
4) Zu dem Streit, ob § 12 (3) neben § 12 (2) anwendbar ist, vgl. Kerly, S. 182.
5) Vgl. oben I.
6) Vgl. Applications by Bainbridge & Green & Co. (Grimsby) Ltd. (1940) 57 RPC 513.

V. Ausländische Marken

1) Grundsatz

Da der Ausländer die Anmeldung in England nicht auf die Heimateintragung stützen kann und seine Anmeldung genauso behandelt wird wie die Anmeldung eines Inländers [1], unterliegt er den gleichen Eintragungshindernissen wie ein Engländer. Stützt der Ausländer seine Anmeldung daher auf die Benutzung in England [2], wird die Eintragung versagt, wenn vor seinem Erstbenutzungsdatum eine verwechslungsfähige Marke entweder benutzt oder mit Benutzungsabsicht angemeldet wurde. Stützt er die Anmeldung dagegen auf die Absicht der Benutzung in England, wird die Eintragung versagt, wenn vor dem Anmeldedatum eine verwechslungsfahige Marke entweder benutzt oder mit Benutzungsabsicht angemeldet wurde [3].

2) Unionspriorität

Während Art. 6 quinquies PVÜ in England keine Geltung besitzt, da kein entsprechendes englisches Gesetz erlassen wurde [4], ist Art. 4 PVÜ im wesentlichen durch die Bestimmung des § 91, Patents and Designs Acts, 1907-1946 [5] verwirklicht [6]. Danach kommt dem Anmelder aus einem Verbandsland [7] die Priorität zu,

---

1) Vgl. oben B, III.
2) Dadurch, daß die Anmeldung nicht auf die Benutzung im Ausland gestützt werden kann, entstehen nicht wie in den USA Probleme daraus, daß einerseits (für die Anmeldung) die Benutzung im Ausland verlangt wird, anderseits (für die Priorität) nur die Benutzung in den USA beachtlich ist, vgl. oben 1. Teil, E,II, 2).
3) Vgl. oben II und III.
4) Vgl. oben C, III.
5) Diese Vorschrift ist, soweit sie Marken betrifft, bei Kerly, S. 507 abgedruckt.
6) Kerly, S. 505, 507.
7) Vgl. § 91 A, Patents and Designs Acts.

wenn er die Marke innerhalb von sechs Monaten [1] seit der Anmeldung im Ursprungsland in England angemeldet hat [2].

Kann der Ausländer diese Priorität in Anspruch nehmen, wird aber eine verwechslungsfähige Marke von einem Dritten benutzt [3], so sind drei Fälle zu unterscheiden, je nach dem wann die Benutzung durch den Dritten stattgefunden hat.

Fall 1: Die verwechslungsfähige Marke wurde von einem Dritten benutzt, bevor die Marke des Verbandsangehörigen im Verbandsland angemeldet wurde.

Gem. Art. 4 B Satz 2 PVÜ bleiben die Rechte des Dritten nach Maßgabe der inneren Gesetzgebung Englands gewahrt. Eine englische Gesetzesnorm, die diesen Fall ausdrücklich regelt, ist nicht vorhanden. Jedoch folgt aus dem allgemeinen Grundsatz, daß ausländische Anmeldungen den gleichen Eintragungshindernissen unterliegen wie inländische Anmeldungen, daß die Eintragung des Verbandsangehörigen zu versagen ist. Denn die Marke des Verbandsangehörigen könnte im Fall der Benutzung keinen gerichtlichen Schutz beanspruchen, § 11 i.V. mit § 7 [4].

Fall 2: Die verwechslungsfähige Marke wurde von einem Dritten benutzt, bevor die Marke des Verbandsangehörigen in England, aber nachdem sie im Verbandsland angemeldet worden ist.

Gem. Art. 4 B Satz 1 PVÜ kann die Anmeldung des Verbandsangehörigen nicht durch die Benutzung des Dritten während der Prioritätsfrist unwirksam gemacht werden. Dementsprechend bestimmt § 91 (1) Patents

---

1) Zur Berechnung dieses Zeitraums vgl. Rule 115.
2) § 91, Patents and Designs Acts.
3) Im folgenden muß nach dem oben (II, 2) und III, 3)) Gesagten das gleiche auch für den Fall gelten, daß eine verwechslungsfähige proposed mark angemeldet wurde.
4) Vgl. oben II, 1), c).

and Designs Acts:

"Any person who has applied for protection of any trade mark in a Convention country... shall be entitled to registration of his trade mark under the Trade Marks Act, 1938 in priority to other applicants..."

Diese Vorschrift betrifft zwar dem Wortlaut nach nur den Fall, daß die entgegenstehende Marke des Dritten bereits angemeldet ist. Dies ist hier jedoch unschädlich, da der Registrar bei der Prüfung auf Eintragungshindernisse eine entgegenstehende Marke nur berücksichtigen kann, wenn ihre Anmeldung vorliegt [1]. Die Formulierung kann daher nur Bedeutung für das Widerspruchsverfahren haben, da dort der Widersprechende auch eine Marke ins Feld führen kann, die nicht angemeldet worden ist [2]. Jedoch wird man aus der Formulierung nicht folgern können, daß § 91(1) Patents and Designs Acts unanwendbar wird, wenn eine Anmeldung des Widerspruchszeichens nicht vorliegt. Denn aus der Tatsache, daß § 91 Patents and Designs Acts alle wesentlichen Bestimmungen des Art. 4 PVÜ verwirklicht, muß geschlossen werden, daß diese Vorschrift lückenlosen Schutz gewähren will. Deshalb dürfte es unzulässig sein, wenn sich der Widersprechende darauf beruft, daß seine entgegenstehende Marke nicht angemeldet worden ist.

Zu dem gleichen Ergebnis kommt man auch durch einen Umkehrschluß zu § 91(3)(c), Patents and Designs Acts. Dort ist bestimmt, daß die Eintragung nicht aus dem Grund ungültig gemacht werden kann (invalidated), daß während der Prioritätsfrist die Marke von einem Dritten benutzt wurde. Wenn also schon die Löschung aus diesem Grund ausgeschlossen ist, muß auch die Versagung der Eintragung aus demselben Grund ausgeschlossen sein. Denn die Eintragung aus einem Grund zu versagen, der nicht einmal zur Löschung der Ein-

1) § 12(3), vgl. oben I.
2) Das folgt daraus, daß der Widersprechende nicht beschwert sein muß, vgl. § 18(1), sowie unten E II.

tragung führen kann, ergibt keinen Sinn.

Als Ergebnis ist somit festzuhalten, daß in England der Verbandsangehörige durch die Unionspriorität gegen Vorbenutzung im Prioritätsintervall geschützt ist. Ähnlich ist die Rechtslage in Kanada [1], während sie in den USA grundsätzlich ungeklärt ist [2].

Fall 3: Die verwechslungsfähige Marke wurde von einem Dritten benutzt, nachdem die Marke des Verbandsangehörigen in England angemeldet worden ist.

Dieser Fall wird ebenfalls durch § 91(1),Patents and Designs Acts erfaßt: Denn kommt dem Verbandsangehörigen die Priorität nach dieser Bestimmung zu, so wirkt sie zeitlich über das Anmeldedatum hinaus. Der Verbandsangehörige kann daher gegenüber jedem anderen Anmelder die Priorität geltend machen, auch wenn der Dritte sich auf Benutzung seit einem Zeitpunkt stützen kann, der hinter dem Zeitpunkt der Anmeldung des Verbandsangehörigen liegt.

---

1) Vgl. 2.Teil F I Fall 2.
2) Vgl. 1.Teil F I 3 Fall 2.

E . VORBENUTZUNG ALS WIDERSPRUCHSGRUND

I. Verfahren

Hat der Registrar die angemeldete Marke auf Eintragungshindernisse überprüft und das Bestehen solcher Hindernisse verneint, läßt er die Marke zur Eintragung zu, vgl. § 18 (1). Die Zulassung (acceptance) kann unter Bedingungen und Beschränkungen erfolgen[1]. Unverzüglich nach der Zulassung macht er die Anmeldung bekannt [2]. Dritte können dann innerhalb eines Monats [3] nach der Bekanntmachung Widerspruch erheben. Es folgt ein Verfahren, in dem beide Parteien gehört werden, § 18 (5). Über den Widerspruch entscheidet der Registrar, § 18 (5). Gegen seine Entscheidung ist die Berufung zum Gericht möglich, § 18 (6).

II. Widerspruchsgründe

Widerspruchsberechtigt ist jedermann, § 18 (2). Der Widersprechende braucht nicht beschwert zu sein [4]. Er ist nicht auf Widerspruchsgründe beschränkt, die auf der Verletzung eigener Rechte beruhen. Vielmehr kann er auch sonstige Gründe anführen, z.B. daß die angemeldete Marke nicht unterscheidungskräftig ist [5].

Die Widerspruchsgründe sind im Gesetz nicht aufgeführt. Beruht der Widerspruch darauf, daß eine verwechslungsfähige Marke früher benutzt oder unter Benutzungsabsicht angemeldet worden ist, so muß der

---

1) § 18 (1), Rule 32. Die Bedingungen können sich z.B. darauf beziehen, daß die Benutzung der Marke nicht zu Täuschungen führt, vgl. Searle & Co.'s Appn. (1952) 69 RPC aufS. 178. Wird eine Bedingung nicht eingehalten, kann die Eintragung gelöscht werden § 33. Zum Begriff der Beschränkungen (limitations) vgl. § 68 (1), Kerly, S. 61.
2) § 18 (1), Rules 42-45.
3) Rule 42; die Frist kann jedoch verlängert werden, Rule 114.
4) Kerly, S. 61, vgl. aber Kerly, S. 63.
5) Kerly, S. 64.

Widerspruch auf die gleichen Gesichtspunkte gestützt werden, wie das für die oben [1] besprochenen Versagungsgründe der Fall ist [2], nämlich:

1. Die angemeldete Marke ist wegen der Vorbenutzung nicht unterscheidungskräftig, § 9.
2. Der Anmelder kann nicht geltend machen Inhaber der Marke zu sein (§ 17 (1)), da der Widersprechende auf Grund der Vorbenutzung der gleichen Marke Inhaber geworden ist.
3. Die angemeldete Marke könnte im Falle der Benutzung keinen gerichtlichen Schutz beanspruchen (§11), da eine verwechslungsfähige Marke bereits früher benutzt oder mit Benutzungsabsicht angemeldet worden ist [3].

Im einzelnen darf auf das oben (E, II, III) zu den Versagungsgründen Gesagte verwiesen werden.

---

1) C, II und III.
2) Vgl. insbesondere Fn. 4 auf S. 109.
3) Zu den Widerspruchsgründen vgl. Kerly, S. 65 f. Der Widerspruchsgrund, daß die Anmeldung im Rahmen des allgemeinen Ermessens des Registrars zurückzuweisen ist, hat keine selbständige Bedeutung, Kerly, S. 66.

F. NICHTBENUTZUNG UND VORBENUTZUNG ALS LÖSCHUNGSGRUND

I. Allgemeines

Hat der Registrar das Bestehen von Eintragungshindernissen verneint, und haben Dritte nicht oder erfolgslos Widerspruch erhoben, so wird die angemeldete Marke eingetragen. Die Eintragung erhält das Datum der Anmeldung in England (§ 19 (1)), oder, falls die Marke eines Verbandsangehörigen angemeldet wurde, der die Priorität des § 91 (1) Patents and Designs Acts beanspruchen kann, das Datum der Anmeldung im Ursprungsland [1].

Die Eintragung hat die Vermutung der Gültigkeit für sich (prima facie evidence, § 46). Im Löschungsverfahren obliegt es dem Antragsteller, diese Vermutung zu widerlegen [2]. Bleiben nach der Beweisaufnahme noch Zweifel bestehen, so geht das grundsätzlich zu Lasten des Klägers [3].

Nach Ablauf von sieben Jahren seit der Eintragung wird die Eintragung grundsätzlich unanfechtbar, § 13. Ihre Löschung kann dann nur noch verlangt werden mit der Begründung

a) daß die Eintragung in betrügerischer Absicht erwirkt wurde (fraud, § 13 (1) (a)) oder

---

1) § 91 (1) Patents and Design Acts, vgl. oben C, V,2).
2) In dem Fall "Diehl" Trade Mark (1968) FSR 574 gelang dies der Klägerin(der Firma Diehl) nicht. Sie hätte beweisen müssen, daß die Öffentlichkeit die Marke "Diehl", die auf den Rechenmaschinen angebracht war, als Hinweis auf den deutschen Hersteller auffaßte. Dieser Beweis mißlang ihr hauptsächlich deshalb, weil das Hinweisschild nur auf der Unterseite der Maschinen angebracht war; anders dagegen in Noblitt Sparks Inc.'s Application (1951) 68 RPC 168, vgl. die Anmerkung von Bauer zur Diehl-Entscheidung, GRUR Int. 1969, 262.
3) Kerly, S. 205.

b) daß die Eintragung gegen § 11 verstößt (§ 13 (1) (b)), was meist dann der Fall ist, wenn die eingetragene Marke keinen gerichtlichen Schutz beanspruchen könnte.

Für die Entscheidung über die Löschung ist wahlweise der Registrar oder das Gericht zuständig [1].

Zwar kann die Löschung nach dem Wortlaut des Gesetzes nur eine beschwerte Person (person aggrieved, §32 (1)) verlangen. Jedoch wird das Erfordernis der Beschwer von den Gerichten sehr weit ausgelegt, so daß praktisch jeder, der in der gleichen oder ähnlichen Branche tätig ist, als beschwerte Person in Frage kommt [2].

II. Löschung wegen mangelnder Benutzungsabsicht bei der Anmeldung [3]

1) § 26 (1) (a)

Hatte der Anmelder zur Zeit der Anmeldung keine ernsthafte Benutzungsabsicht und hat er [4] die Marke nach der Eintragung tatsächlich nicht benutzt, so kann eine beschwerte Person die Löschung der Eintragung verlangen, § 26 (1) (a).

---

1) §§ 32 (1), 54, Rules 82-84, Kerly, S. 224. § 32 ist prozessuales Recht, das für alle Löschungsgründe gilt.
2) Vgl. Kerly, S. 200, sowie die dort angeführten Entscheidungen.
3) In Kanada gibt es einen dementsprechenden Löschungsgrund nicht. Denn, ob der Anmelder die Benutzungsabsicht hatte oder nicht, spielt nach der Eintragung keine Rolle mehr, da die Eintragung nur erfolgt, wenn die Benutzung stattgefunden hat. Ist die Benutzung nicht nach der Anmeldung quasi nachgeholt worden, wird die Marke nicht eingetragen, vgl. 2. Teil, E , III.
4) Ihm gleichgestellt wird der registered user, denn die Benutzung durch den registered user gilt als Benutzung des Markeninhabers, § 28 (2), Kerly, S. 210.

Hat der Inhaber später als einen Monat vor Anbringung des Löschungsantrags die Benutzung wiederaufgenommen, so bleibt das irrelevant, § 26 (1) (a). Diese Regelung will verhindern, daß der Inhaber, falls er ein Warnschreiben erhalten hat, gleichsam in letzter Minute die Benutzung wieder aufnimmt [1].

Die Löschung ist ausgeschlossen, wenn mehr als sieben Jahre seit der Eintragung vergangen sind, denn § 13 enthält keine Ausnahme für den Fall des § 26 [2]. Die eingetragene Marke wird daher in dieser Hinsicht nach Ablauf von sieben Jahren unanfechtbar.

Nach dem Wortlaut des § 26 (1) liegt die Löschung im Ermessen des Registrars oder des Gerichts (may be taken off). Jedoch hat das Ermessen enge Grenzen: Sind die Voraussetzungen des § 26 (1) erfüllt, kann die Löschung nur in außergewöhnlichen Fällen abgelehnt werden [3].

Ob die erste Voraussetzung (mangelnde Benutzungsabsicht [4] z.Zt. der Anmeldung) gegeben ist, kann der Antragsteller im Löschungsverfahren naturgemäß nur schwer beweisen. Deshalb ist es von Bedeutung, ob das Gericht von der bloßen Tatsache der Nichtbenutzung nach der Eintragung auf die mangelnde Benutzungsabsicht z.Zt. der Anmeldung schließen kann. Dieser Schluß ist zwar in einem Fall [5] gezogen worden, jedoch läßt

---

1) Vgl. Ellwood, a.a.O., 46 TMR 1170 (1956); Schricker, Benutzungszwang im Markenrecht, GRUR Int. 1969, 18.
2) Vgl. Kerly, S. 216.
3) Lyons' J. Application (1959) RPC 120 auf S. 130.
4) Ist ein registered user eingetragen worden, so tritt an die Stelle der Benutzungsabsicht des Markeninhabers die Benutzungsabsicht des registered user, vgl. § 28 (2), Kerly, S. 210.
5) Batt's Tm. (1899) 16 RPC 411: Die Marken, deren Löschung begehrt wurde, waren schon elf bzw. siebzehn Jahre eingetragen und weder vor noch nach der Eintragung benutzt worden.

sich dieser Fall nicht verallgemeinern, so daß die Frage als ungeklärt gelten muß [1].

Die zweite Voraussetzung (Nichtbenutzung nach der Eintragung) entfällt schon dann, wenn die Marke in irgendeiner Weise benutzt worden ist [2]. Es ist jedoch fraglich, ob ein einziger Verkauf der Ware mit angebrachtem Warenzeichen ausreicht [3]. Jedenfalls müssen derartige Fälle vereinzelter Benutzung in besonders überzeugender Weise dargelegt werden [4].

Wie oben [5] dargestellt, muß die Benutzung "in relation to goods" erfolgen. Es taucht deshalb wieder die Frage auf, ob die Benutzung in der Werbung hierfür ausreicht [6]. Man wird dies wohl nicht annehmen dürfen, da sonst ein Markeninhaber die Benutzung der eingetragenen Marke einfach in der Weise aufrechterhalten könnte, indem er für die Marke gelegentlich in Zeitschriften wirbt. Man wird diese Art von Benutzung als bloße fingierte Benutzung werten können, die sich nicht mit dem Erfordernis des "bona fide use" (§ 26 (1) (a)) vereinbaren läßt [7]. Die Benutzung der Marke ist auch dann als "in relation to goods" zu betrachten, wenn sie nur in Verbindung mit Probesendungen erfolgte [8]. Es wird dann aber zu fordern sein, daß die Benutzung

---

1) Kerly, S. 213.
2) Kerly, S. 211.
3) Vgl. "Nodoz" T.M. (1962) RPC 1.
4) A.a.O.
5) C, I, 1).
6) In dem Fall Hardmuth (G.B.) Ltd. v. Bancroft & Partner Ltd. (1953) 70 RPC 179 wurde nur entschieden, daß die Benutzung in der Werbung als infringement im Sinne des § 4 anzusehen ist, nicht dagegen, daß sie als Benutzung im Rahmen des § 26 (1)(a) ausreicht.
7) Kerly, S. 210.
8) Vgl. Notes of Official Ruling, 1944 A, (1944) 61 RPC 148: Eine australische Gesellschaft, die auf den englischen Markt vorstoßen wollte, hatte im Verlauf der Vertriebsverhandlungen Probesendungen an eine englische Tochtergesellschaft geschickt, i.V. mit denen die Marke benutzt wurde.

mit einer ernsthaften Anstrengung gekoppelt ist, die Waren auf dem englischen Markt einzuführen [1].

Um der Löschung zu entgehen, braucht der Inhaber jedoch nicht die Marke für gerade diejenigen Waren benutzt zu haben, für die sie eingetragen ist. Es genügt, daß er die Marke auf vergleichbaren Waren (goods of the same description, § 26(2)) benutzt hat. Was vergleichbare Waren sind, bestimmt das Gesetz nicht, die Rechtsprechung legt den Begriff eng aus [2].

Eine weitere Ausnahme gilt für "defensive marks": Da dies Marken sind, die für Waren eingetragen werden, für die sie gerade nicht benutzt werden sollen, bestimmt § 27(1), daß ihre Löschung aus dem Grund mangelnder Benutzungsabsicht ausgeschlossen ist [3].

2) Art. 5 C PVÜ

Da § 26(1)(a) keine Schonfrist vorsieht, während der die Löschung ausgeschlossen ist, und auch keine Rechtfertigungsgründe für die Nichtbenutzung zuläßt [4], könnte diese Bestimmung gegen Art. 5 C PVÜ verstoßen. Es ist aber fraglich, ob Art. 5 C PVÜ hier überhaupt anwendbar ist. Denn dieser Artikel betrifft nur den Fall, daß die Marke wegen mangelnder Benutzung gelöscht werden soll. Hier wird die Marke jedoch in erster Linie wegen mangelnder Benutzungsabsicht (z.Zt. der Anmeldung) und nur in zweiter Linie wegen mangelnder Benutzung(nach der Eintragung) gelöscht. Das ergibt sich aus der Gegenüberstellung mit § 26(1)(b): Dort wird die Löschung wegen Nichtbenutzung zugelassen unabhängig davon, ob eine Benutzungsabsicht bei der Eintragung bestand oder nicht. Der Löschungsgrund des § 26(1)(a) betrifft also die Eintragung der Marke. Folgt man dieser Ansicht, so kann § 26(1)(a) nicht

1) Vgl. "Vac-U-Flex" T.M. (1965) FSR 176.
2) In dem "Hostess"-Fall wurde Speiseeis als nicht vergleichbar mit Gelee angesehen, J. Lyons' Application for rectification (1959) RPC 120.
3) Vgl. Kerly, S. 161.
4) Anders dagegen für den Löschungsgrund des § 26 (1)(b), vgl. § 26(3) sowie unten III.

gegen Art. 5 C PVÜ verstoßen, es käme aber ein Verstoß gegen Art. 6 quinquies PVÜ in Betracht: Denn die Eintragung von "Fabrik- oder Handelsmarken" darf nur aus den in Art. 6 quinquies B PVÜ genannten Gründen für ungültig erklärt werden, zu denen der Grund der mangelnden Benutzungsabsicht aber nicht gehört. Jedoch ist ein Zeichen, das nicht benutzt wird und dessen Benutzung nicht beabsichtigt ist, keine Marke im Sinne des englischen Markenrechts (vgl. § 68(1)) und es wird die Auffassung vertreten, daß die Verbandsländer durch Art. 6 quinquies PVÜ nicht verpflichtet werden, den Markenbegriff anders als nach ihrem nationalen Recht auszulegen [1]. Nach dieser Auffasung ist daher auch kein Vertoß gegen Art. 6 quinquies PVÜ anzunehmen.

III. Löschung wegen Nichtbenutzung nach der Eintragung

1) § 26(1)(b)

Ist die Marke mindestens fünf Jahre seit der Eintragung nicht benutzt worden [2], kann sie aus diesem Grund gelöscht werden, § 26(1)(b). Ob der Inhaber bei der Anmeldung die Benutzungsabsicht hatte oder nicht, spielt hier im Gegensatz zu § 26(1)(a) keine Rolle.

Im Gegensatz zu dem erstgenannten Löschungsgrund ist die Löschung jedoch ausgeschlossen, wenn der eingetragene Markeninhaber nachweist, daß die Nichtbenutzung auf besonderen Umständen beruht und nicht auf der Absicht, die Marke nicht zu benutzen oder gar aufzugeben, § 26(3). Diese besonderen Umstände müssen aber das Geschäftsleben allgemein betreffen und nicht

---

1) Vgl. Beier-Reimer, a.a.O., GRUR Int. 1955,267 (bezüglich Dienstleistungsmarken und Gehörzeichen); Bodenhausen, a.a.O., S.110; wohl auch Munzinger, a.a.O., GRUR Int. 1958,466; Miosga, Die Telle-quelle-Klausel in ihrer heutigen Bedeutung, MA 65, 828; zu den Gegenstimmen vgl. S.28 Fn.2.

2) Zu der Benutzung durch den registered user vgl. § 28(2), Kerly, S.210.

nur den speziellen Geschäftszweig des Eingetragenen, ("special circumstances in the trade") [1].

2) Art. 5 C PVÜ

Die Frist von fünf Jahren, die dem Eingetragenen gewährt wird, bevor er der Löschung wegen Nichtbenutzung unterliegt, kann wohl als angemessen i.S. des Art. 5 C PVÜ betrachtet werden. Denn wie erwähnt [2] unterstützte auf der Lissaboner Konferenz die Mehrheit der Delegierten den Vorschlag, die Frist auf fünf Jahre zu bemessen. Auch läßt § 26 (3) Rechtfertigungsgründe für die Nichtbenutzung zu, so daß § 26 (1) (b) wohl nicht gegen die PVÜ verstößt [3].

IV. Löschung wegen Vorbenutzung z.Zt. der Eintragung

1) Löschungsgrund

Ist vor der Anmeldung einer Marke eine verwechslungsfähige Marke benutzt worden, so darf die angemeldete Marke nicht eingetragen werden [4]. Wird sie trotzdem eingetragen, muß die Eintragung aus diesem Grund gelöscht werden können [5]. Deshalb bestimmt § 32 (1), daß eine beschwerte Person die Löschung einer Eintragung verlangen kann, die sich zu Unrecht auf dem Register befindet [6]. Nun ist § 32 jedoch le-

---

1) Allerdings wurde ein Importverbot für schwedische Melkmaschinen als derartiger Umstand angesehen, obwohl es nicht jeden Händler gleich betraf, Manus A/B v. R.J. Fullwood and Bland Ltd. (1948) 66 RPC 71 auf S. 79.
2) 1. Teil, H, I , 2).
3) Vgl. Kerly, S. 509.
4) Vgl. § 22 i.V. mit § 7,sowie oben C, II und III.
5) Vgl. Hoemuller's Tm. (1911) 28 RPC 249, betreffend ein früheres Markengesetz.
6) Hier ist wohl der Passus anwendbar "entry made in the register without sufficient cause", nicht dagegen der Passus "entry wrongly remaining on the register". Denn es setzt sich immer mehr die Meinung durch, daß die letztgenannte Formulierung nur Eintragungen betrifft, die ursprünglich richtig waren aber später unrichtig geworden sind, Berly v.Bali (1968) FSR 9 (dissenting opinion von Lord Justice Diplock), General Electric (1969) RPC 418 auf S.460, "Diehl" Trade Mark (1968) FSR 571, anders: Pan Publications (1948) 65 RPC 193.

diglich prozessuales und nicht materielles Recht. Die Bestimmung gibt keinen eigenständigen Löschungsgrund, sondern setzt einen Löschungsgrund voraus. Ein solcher Löschungsgrund müßte sich daher aus einer anderen Bestimmung des Gesetzes ergeben [1]. Eine derartige Bestimmung ist jedoch nicht vorhanden.

Man steht also vor dem Dilemma, daß das Gesetz einerseits einen bestimmten Löschungsgrund voraussetzt, anderseits diesen Löschungsgrund nicht nennt. Wie dieses Problem zu lösen ist, ist ungeklärt [2]. Die Entscheidungen, die hierzu ergangen sind, betreffen soweit ersichtlich nur frühere Gesetze [3]. Man wird jedoch hier § 11 heranziehen dürfen. Denn wie oben (C, II, 1)) dargelegt wurde, ist die Eintragung einer Marke rechtswidrig (not lawful), falls eine verwechslungsfähige Marke schon früher von einem anderen benutzt worden ist. Denn nichts kann dem Eingetragenen das Recht geben, die Benutzung einer solchen Marke zu verbieten, § 7. Durfte jedoch die Marke aus diesem Grund nicht eingetragen werden, so muß sie auch gelöscht werden können, denn die Löschungsgründe entsprechen grundsätzlich den Versagungsgründen [4].

Daß die Löschung nur von einer beschwerten Person [5] verlangt werden kann, steht nicht entgegen, da eine Person, welche die eingetragene Marke vor der Eintragung benutzt hat, immer beschwert ist [6].

---

1) Pan Publication (1948) RPC 193 auf S. 200, 201. Insoweit stimmen die in der obigen Fn. genannten anderen Entscheidungen überein.
2) In der "Pan Books"-Entscheidung (siehe obige Fn.) wurde § 11 herangezogen. Der dort entschiedene Fall betraf aber eine Marke, die erst nach der Eintragung täuschend wurde.
3) Vgl. Hoemuller's Tm. (1911) 28 RPC 249 , Impex Electrical v. Weinbaum (1927) 44 RPC 405.
4) Kerly, S. 220.
5) "Person aggrieved", vgl. § 26 (1) sowie § 32 (1), der auch für § 26 gilt.
6) Zonophone T.M. (1903) 20 RPC 450. Dasselbe muß für ein Person gelten, die zwar keine gleiche aber eine verwechslungsfähige Marke früher benutzt hat. Denn solange die Eintragung besteht, ist die Person der infringement Klage ausgesetzt (§ 2) und daher beschwert.

2) Unanfechtbarkeit

Während es ohne praktische Bedeutung ist, ob man die Versagung der Eintragung auf einen Mangel an Unterscheidungskraft (§ 9), an Inhaberschaft (§ 17 (1)) oder an Schutzwürdigkeit (§ 11) stützt, ist diese Frage für die Löschung der Eintragung von Wichtigkeit. Denn die Löschung ist nach Ablauf von sieben Jahren nach der Eintragung (außer dem Grund des Betruges) nur noch aus dem Grund des § 11 zulässig, § 13 (1). Aus allen anderen Gründen wird sie also unanfechtbar.

Hatte der Eingetragene z.Zt. der Eintragung Kenntnis von der Vorbenutzung des Dritten, so liegt wohl schon ein Betrug vor, da der Registrar bewußt getäuscht worden ist [1]. Hatte er dagegen keine Kenntnis, so kann der Dritte nach Ablauf von sieben Jahren die Löschung nur verlangen, wenn die Eintragung aus dem Gesichtspunkt der mangelnden Schutzfähigkeit (§ 11) hätte versagt werden müssen, nicht dagegen aus den beiden anderen Gesichtspunkten, vgl. § 13. Wie oben [2] gezeigt wurde, ist im Fall der Vorbenutzung § 11 immer gegeben, so daß als Ergebnis festzuhalten ist, daß die Marke, wenn bereits vor der Eintragung oder vor der Erstbenutzung [3] eine verwechslungsfähige Marke benutzt worden ist, auch noch nach Ablauf von sieben Jahren gelöscht werden kann.

---

1) Kerly, S. 46.
2) D, II, 1), c), D, III, 1), c).
3) Der maßgebliche Zeitpunkt ist verschieden je nach dem, ob die Anmeldung der Marke auf die Benutzung oder auf die Benutzungsabsicht gestützt wurde: Im ersten Fall ist es das Erstbenutzungsdatum, im zweiten Fall das Eintragungsdatum, vgl. oben D, II und III.

V. Ausländische Marke

Für ausländische Marken gelten grundsätzlich die oben angeführten Löschungsgründe [1]. Besonderheiten ergeben sich nur, wenn der Verbandsangehörige bei der Anmeldung die Priorität gem. Art. 91 (1), Patents and Designs Acts beanspruchen konnte [2]. Für den Fall daß ein Dritter eine verwechslungsfähige Marke benutzt hat müssen dann wieder drei Fälle unterschieden werden.

Fall 1: Die verwechslungsfähige Marke wurde von einem Dritten benutzt, bevor der Verbandsangehörige die eingetragene Marke im Ursprungsland angemeldet hatte.

Entsprechend Art. 4 B Satz 2 PVÜ bleiben die Rechte des Dritten gewahrt. Denn wie oben [3] dargestellt wurde, hätte die Eintragung des Ausländers versagt werden müssen (§ 11); sie kann daher auch gelöscht werden.

Fall 2: Die verwechslungsfähige Marke wurde von einem Dritten benutzt, bevor der Verbandsangehörige die eingetragene Marke in England, aber nachdem er sie im Ursprungsland angemeldet hatte.

Hier bestimmt Art. 91 (3) (c), Patents and Designs Acts ausdrücklich, daß die Eintragung des Verbandsangehörigen nicht unwirksam gemacht werden kann auf Grund der Benutzung durch den Dritten innerhalb der Prioritätsfrist. Die Bestimmung entspricht also Art.4 B Satz 1 PVÜ.

Der Verbandsangehörige ist aber nicht nur gegen die Löschung geschützt, sondern er kann den Drittbenutzer auch wegen infringement verklagen [4]. Denn die Ein-

---

1) Auch ein Ausländer kann beschwert (aggrieved) i.S. des § 32 sein, Elaine Inescourts' T.M. (1928) 46 RPC 13.
2) Vgl. oben D, V, 2).
3) D, V, 2), Fall 1.
4) The Collins Co. v. Brown (1857) K. & J. 423.

tragung erhält das Datum der Anmeldung im Ursprungsland [1], und vom Eintragungsdatum an kann der eingetragene Markeninhaber die Benutzung durch Dritte untersagen sowie Schadensersatz verlangen, § 2. Jedoch kann der Ausländer Schadensersatz nur wegen solcher Verletzungshandlungen verlangen, die der Dritte nach, nicht vor dem tatsächlichen Eintragungsdatum in England begangen hat, § 91 (1) (b), Patents and Designs Acts. In einer wichtigen Beziehung wird also das Eintragungsdatum in England mit dem Anmeldedatum im Ursprungsland nicht gleichgesetzt.

Der Grund liegt darin, daß als Voraussetzung der infringement Klage die Eintragung in England vorgeschrieben ist, § 2. Eine Marke, die nicht eingetragen ist, kann nur nach common law Grundsätzen im Wege der passing off Klage geschützt werden. Deshalb wird auch die passing off Klage durch die genannte Regelung nicht betroffen: Liegen die Voraussetzungen dieser Klage vor, kann der Ausländer Schadensersatz auch wegen Verletzungshandlungen verlangen, die vor dem englischen Eintragungsdatum begangen wurden [2].

Fall 3: Die verwechslungsfähige Marke wurde von dem Dritten benutzt, nachdem der Verbandsangehörige die eingetragene Marke in England angemeldet hatte.

Die Eintragung kann hier nicht gelöscht werden, denn sie hätte aus diesem Grund auch nicht versagt werden können [3]. Überdies kann der Verbandsangehörige gegen die Benutzung durch den Dritten mit der infringement Klage vorgehen, § 2.

Daß diese Rechtslage keineswegs selbstverständlich ist, macht ein Blick in das amerikanische Markenrecht deutlich. Dort ist in dem gleichen Fall der Verbandsange-

---

1) § 91 (1), Patents and Designs Acts.
2) Barlow & Jones v. Johnson (1890) 7 RPC 411.
3) Vgl. oben D, V, 2), Fall 3.

hörige nicht mit Sicherheit vor der Löschung geschützt [1]. In Kanada dagegen ist die Rechtslage in diesem Fall ähnlich wie in England: Die Eintragung der Marke kann nicht wegen Drittbenutzung nach der Anmeldung gelöscht werden [2].

---

1) Vgl. 1.Teil H II.
2) § 56 i.V.mit § 18(1)(b), § 16(2)(a) des kanadischen Trade Marks Acts.

G. ZUSAMMENFASSUNG

Da die PVÜ in England keine Gesetzeskraft besitzt und keine dem telle quelle Prinzip entsprechende englische Gesetzesnorm besteht, kann der Verbandsangehörige seine Anmeldung nicht auf die Heimateintragung stützen. Vielmehr muß er ebenso wie ein englischer Anmelder die Marke in England benutzen oder ihre Benutzung in England beabsichtigen.

Da jedoch die Bestimmungen über die Unionspriorität in einem englischen Gesetz verwirklicht sind, kann die Anmeldung des Verbandsangehörigen nicht dadurch unwirksam gemacht werden, daß ein Dritter eine verwechslungsfähige Marke im Prioritätsintervall benutzt bzw. unter Benutzungsabsicht anmeldet.

Besaß der Verbandsangehörige bei der Anmeldung nicht die Benutzungsabsicht und hat er die Marke nach der Eintragung nicht benutzt, so kann die Eintragung gelöscht werden. Hierbei wird ihm weder eine Schonfrist zugebilligt, noch werden Rechtfertigungsgründe für die Nichtbenutzung zugelassen. Besaß er dagegen bei der Anmeldung die Benutzungsabsicht und hat er lediglich die Marke nach der Eintragung nicht benutzt, so kann die Löschung nur wegen mindestens fünf-jähriger Nichtbenutzung erfolgen und selbst dann nicht, wenn besondere Umstände vorliegen, welche die Nichtbenutzung rechtfertigen.

2. Hauptteil

Der Einfluß des Benutzungsprinzips auf eine mögliche Revision des Madrider Markenabkommens

A. Grundzüge des MMA und die Revision von Nizza

I. Grundzüge des MMA

Auf Grund der Ermächtigung des Art. 15 PVÜ haben sich einige der Verbandsstaaten zu einem besonderen Markenverband (Union particulière, Art. 1 I MMA) zusammengeschlossen. Sie haben das MMA vereinbart, welches die PVÜ ergänzt und dessen Bedeutung im wesentlichen darin liegt, daß es die zur Erlangung des Markenschutzes erforderlichen Formalitäten verringert: Der Inhaber einer im Ursprungsland eingetragenen Marke kann durch eine einzige Registrierung beim Internationalen Büro in jedem Mitgliedsstaat des MMA den gleichen Schutz erlangen, wie wenn die Marke dort unmittelbar eingetragen worden wäre.

Die internationale Registrierung (IR) führt demgemäß nicht zu einem einheitlichen internationalen Markenrecht, sondern zu verschiedenen nationalen Markenrechten, gleichsam zu einem "Bündel nationaler Marken". Inhalt und Umfang des Schutzes der international registrierten Marke richten sich daher nach dem nationalen Recht der MMA-Mitgliedsstaaten. Dem Inhaber der im Ursprungsland eingetragenen Marke bleiben jedoch die Kosten einer Anmeldung in jedem der einzelnen Staaten erspart.

II. Die Revision von Nizza im Jahre 1957

Auf der Nizzaer Revisionskonferenz wurde das MMA in wichtigen Punkten geändert [1], von denen in diesem Zusammenhang insbesondere zwei Neuregelungen von Bedeutung sind, nämlich die Einführung der fakultativen territorialen Beschränkung und der begrenzten relativen Unabhängigkeit.

1) Während Art. 4 I MMA Lond festlegte, daß die Marke vom Zeitpunkt der IR ab in jedem der vertragschließenden Länder geschützt war, gibt die Nizzaer Neufassung den einzelnen Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, diese automatisch eintretende Wirkung auszuschließen: Durch Abgabe einer Erklärung kann ein Mitgliedsstaat bestimmen, daß die Schutzwirkung in seinem Staatsgebiet nicht ohne weiteres eintreten soll, sondern nur dann, wenn der Markeninhaber die Ausdehung des Schutzes auf diesen Mitgliedsstaat besonders beantragt (Art. 3 bis MMA) und eine Ergänzungsgebühr entrichtet (Art. 8 II c MMA). Der Eintritt der Schutzwirkung wird demnach von der Stellung eines besonderen Antrags abhängig gemacht.

2) Art. 6 MMA Lond bestimmte, daß der Schutz einer IR nicht für eine Marke in Anspruch genommen werden konnte, die im Ursprungsland keinen gesetzlichen Schutz mehr genoß. Der Bestand der nationalen Marke war also nicht nur für den Erwerb der IR, sondern auch für den Fortbestand der IR notwendig: Die IR war von dem Fortbestand des Heimatschutzes abhängig. Diese Akzessorietät

---

1) Vgl. Miosga, Internationaler Marken- und Herkunftsschutz, S. 158 f.; Richter, Die Revision des Madrider Markenabkommens auf der Konferenz von Nizza, GRUR Int. 1957, 519.

ist durch die Nizzaer Neufassung zwar nicht beseitigt wohl aber gelockert worden: der internationale Zeichenschutz bleibt nunmehr fünf Jahre lang von dem Heimatschutz abhängig, danach wird er unabhängig (Art. 6 II, III MMA). Innerhalb von fünf Jahren seit dem Zeitpunkt der IR entfällt daher der durch die IR gewährte Schutz, falls der Schutz im Ursprungsland erlischt. Dagegen kann er nach Ablauf von fünf Jahren durch das Erlöschen des Heimatschutzes nicht mehr entfallen, denn mit Ablauf der Fünfjahresfrist ist die IR von dem Heimatschutz unabhängig geworden.

B. Möglichkeit des Beitritts der USA, Kanadas und Englands zum MMA

I. Wille zum Beitritt

1) Die USA hatten bis etwa 1964 wenig Interesse an einem Beitritt zum MMA. Sie haben deshalb 1957 an der Nizzaer Konferenz nicht teilgenommen. Mit dem erfolgreichen Aufbau des Gemeinsamen Marktes wuchs jedoch das Interesse an einem Beitritt [1]. Das US-Patentamt begann daher im August 1965 die Vor- und Nachteile eines Beitritts zu untersuchen [2]. Amerikanische Beobachter nahmen an der Konferenz der Patentamtleiter im Dezember 1965 teil. Im gleichen Jahr regte auch das US-Handelsministerium an, das Für und Wider eines Beitritts zu prüfen. Dementsprechend haben folgende Vereinigungen Untersuchungen angestellt:
American Bar Association (ABA),
United States Trademark Association (USTA),
American Patent Law Association (APLA)
und dieamerikanische Landesgruppe der AIPPI.
Sie sind im wesentlichen übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen:
1. Die USA sollen an einem System zur internationalen Registrierung von Marken teilnehmen.
2. Ein Beitritt zum MMA in seiner jetzigen Fassung kommt nicht in Betracht [3].

Daß der Beitritt zum MMA in seiner jetzigen Gestalt nicht in Erwägung gezogen wird, liegt hauptsächlich in der Befürchtung begründet, daß im Falle des Beitritts einerseits das amerikanische Register mit

---

1) Allen, International Trademark Protection - A Progress Report, 58 TMR 780 (1968); Tilmann, Beitritt der Vereinigten Staaten zum Madrider Markenabkommen in Sicht?, GRUR Int. 1969, 195.
2) Allen, a.a.O..
3) A.a.O..

unbenutzten Marken verstopft würde, anderseits der amerikanische Markeninhaber gegenüber Inhabern anderer Unionsländer benachteiligt würde. Der Grund dieser Befürchtung liegt im wesentlich in einer Unvereinbarkeit des MMA mit einigen wesentlichen Bestimmungen des Lanham Act; diese wiederum resultieren hauptsächlich aus dem Benutzungsprinzip [1]. Da jedoch eine wesentliche Änderung des Lanham Act nicht in Erwägung gezogen wird, um dieses Gesetz dem MMA anzupassen [2], bleibt nur die Möglichkeit einer Änderung des MMA [3].

Im Jahre 1967 machte Ladas den Vorschlag, ein völlig neues Abkommen zu schaffen, das die internationale Registrierung von Marken unabhängig von jeder Heimateintragung vorsah [4]. Dagegen begnügte sich der Vorschlag der APLA aus dem Jahre 1968 damit, das bestehende Abkommen zu ändern, ohne die Unabhängigkeit der IR von der Heimateintragung zu fordern [5]. Im Jahre 1970 jedoch erhob auch die APLA zusammen mit der ABA und USTA und der amerikanischen Landesgruppe der AIPPI die Forderung, das jetzige System der Abhängigkeit zugunsten eines Systems der Unabhängigkeit abzuschaffen [6].

---

1) "... adherence by the United States involves serious disadvantages to American trademark owners. These result essentially in the fundamental difference of our law from that of the countries party to the Madrid Agreement. This difference resides in the fact that, in the United States, ... property in a trademark derives from use of a trademark," Ladas, Additional Memorandum, 56 TMR 361 (1966).
2) Ladas, a.a.O., 56 TMR 365, (1966).
3) Gegen zu weitgehende Zugeständnisse an die USA mit dem Hinweis auf das Schicksal des Welturheberrechtsabkommens, Maday, Grundsätzliche Überlegungen zur Revision des Madrider Markenabkommens, GRUR Int. 1970, 81.
4) Ladas, Proposal for a New Agreement for International Registration of Trademarks, 57 TMR 433 ff. (1967).
5) Joint Report, APLA Bulletin, 1968, S. 276 ff.
6) ABA, AIPPI, APLA, USTA, The Madrid Arrangement-BIRPI Porposed Changes, 60 TMR 129 ff (1970).

2) Kanada

Soweit ersichtlich hat Kanada bis jetzt noch nicht offiziell den Willen geäußert, dem MMA beizutreten. So hatten beispielsweise an der Nizzaer Konferenz keine kanadischen Beobachter teilgenommen. Auch in der Literatur ist die Beitrittsfrage noch nicht diskutiert worden. Man wird jedoch davon ausgehen können, daß ein Beitrittswille vorhanden ist, da ein Beitritt zum MMA dem kanadischen Markeninhaber, der eine Marke in den Verbandsstaaten schützen lassen will, den Vorteil eines einfachen und billigen Verfahrens bieten würde, um diesen Schutz zu erlangen.

3) England

England hatte schon 1957 zur Nizzaer Konferenz Beobachter entsandt. Auch an der Konferenz der Patentamtleiter der Mitgliedsstaaten des MMA im Dezember 1965 hatten britische Beobachter teilgenommen [1]. Ebenso waren englische Beobachter auf der Tagung des Komitees der Experten im April 1970 anwesend [2]. Diese Tatsachen machen das Interesse Englands an einem Beitritt deutlich.

II. Bereitschaft zur Änderung des MMA

1) Die Konferenz der Patentamtleiter vom Dezember 1966 ersuchte den Direktor von BIRPI, die Ratsamkeit einer Änderung des MMA zu untersuchen. Dieser hat daher vorgeschlagen, im Jahre 1969 Untersuchungen über eine Revision des MMA anzustellen und hierzu eine Arbeitsgruppe zu bilden. Dieser Vorschlag wurde angenommen

---

1) Madrid Union Ad hoc Conference of the Directors of the National Industrial Property Offices of Countries Parties to the Madrid Agreement (Trademarks), Ind. Prop. 1966, 26.
2) Vgl. MM/I/8, § 3.

und festgelegt, daß die Revision des MMA einen doppelten Zweck haben sollte: die Nachteile der Nizzaer Fassung des MMA zu beseitigen und anderen Ländern den Beitritt zu erleichtern. Dementsprechend wurde u.a. folgender Beschluß gefaßt:

> "Eine Arbeitsgruppe wird gebildet, um die Möglichkeit zu prüfen, das gegenwärtige System der internationalen Registrierung von Marken zu ändern, um einer größeren Zahl von Ländern den Beitritt zu ermöglichen." [1]

Diese Arbeitsgruppe (Commité d'experts, im folgenden: Komitee der Experten) tagte in Genf vom 13.-16.April 1970; amerikanische und englische Beobachter waren anwesend [2].

Von BIRPI waren zur Vorbereitung der Tagung zwei Papiere ausgearbeitet worden:"Questions for Possible Consideration by the Committee of Experts"[3] und Preliminary Draft" [4]. Letzteres enthielt den Vorschlag einer Neufassung des MMA auf der Grundlage der Unabhängigkeit und der direkten internationalen Anmeldung (direct filing) [5]. Während die amerikanische Delegation für ein System der Unabhängigkeit der IR von der Heimateintragung eintrat, stieß dieser Vorschlag bei den Delegationen Frankreichs, Italiens, Österreichs, der Schweiz und der Niederlande auf entschiedene Ablehnung [6]. Obwohl in den Vorprüfungsländern eine

---

1) BIRPI, CCIU/VI,6, § 20, zit. bei Allen, a.a.O..
2) Allen, Report on Committee of Experts for the Revision of the Madrid Agreement, 60 TMR 165 f (1970).
3) Document MM/I/2 .
4) Document MM/I/3 .
5) Art. 6, 2 (1) MM/I/3.
6) Allen, a.a.O..

starke Tendenz zugunsten eines Systems der Unabhängigkeit der IR von der Heimateintragung [1] besteht [2], mußte es deshalb zweifelhaft erscheinen, ob sich ein solches System in absehbarer Zeit durchsetzen würde.

Auf einer Tagung interessierter Kreise in Genf im Februar 1971 [3] zeichnete sich jedoch ein Umschwung der Meinungen ab: Der Widerstand gegen die Einführung eines Systems der Unabhängigkeit war wesentlich geringer geworden, wenn auch im einzelnen starke Vorbehalte und Bedenken geltend gemacht wurden [4].

Im April 1971 legte WIPO den Entwurf eines neuen Abkommens [5] vor, welches unter dem Namen Trademark Registration Treaty (TRT) das Prinzip der Unabhängigkeit und des fakultativen direct filing [6] vorsah.

2) Jedoch können, wie unten dargelegt werden soll, aus dem Benutzungsprinzip resultierende Bedenken der USA, Kanadas und Englands gegen einen Beitritt auch unter dem jetzigen System der Abhängigkeit ausgeräumt werden, ohne daß es der Einführung der Unabhängigkeit bedarf. Es soll deshalb im folgenden auch der Vorschlag der APLA aus dem Jahre 1968 berücksichtigt werden.

---

1) Zu dem österreichischen Vorschlag, die IR nicht von der Heimateintragung, sondern von der Heimatanmeldung abhängig zu machen, vgl. Allen, a.a.O., 60 TMR 168 (1970); MM/I/8, § 26.
2) Vgl. Krieger, Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz, Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Madrid vom 18.-23. Oktober 1970, GRUR Int. 1971, 56.
3) Vgl. Frayne, Report on the International Registration of Trademarks - Revision of the Madrid Arrangement, 61 TMR 95 ff. (1971).
4) A.a.O., TRT/I/2, § 5.
5) TRT/I/3; ergänzt durch die Draft Regulations, TRT/I/4 vgl. Introductory Memorandum, TRT/I/2; Oppenhoff, Internationale Markenregistrierung, in: WIPO, Current Trends in the Field of Intellectual Property, Series of Lectures in Montreux 1971, S. 361 ff.
6) Art. 5 (2), (3) (iii) TRT/I/3. Grundsätzlich sieht das TRT vor, daß die Anmeldung zur IR direkt bei WIPO eingereicht wird, überläßt es aber der nationalen Gesetzgebung eines jeden Verbandslandes vorzuschreiben, daß die Anmeldung durch Vermittlung der nationalen Behörde dieses Landes vorgenommen werden muß oder kann.

C. Bedenken auf Grund des Benutzungsprinzips gegen einen Beitritt zur Nizzaer Fassung des MMA

I. Verstopfung des Registers mit unbenutzten Marken

1) Problematik

a) Für den Fall des Beitritts zur jetzigen Fassung des MMA befürchtet man in den USA eine Verstopfung des Registers mit ausländischen Marken, die nicht in den USA benutzt werden [1]. Denn in vielen Verbandsstaaten ist zwar die Benutzung Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Marke aber in keinem für die Eintragung der Marke [2]. Daß diese Befürchtung nicht unbegründet ist, zeigt die Statistik: Jährlich werden in den USA etwa 850 Warenzeichen aus MMA-Mitgliedsstaaten registriert [3]. Dagegen erfolgen in Genf jährlich etwa 14 000 mehrklassige Anmeldungen zur IR. Das entspricht ungefähr 40 000 einklassigen Anmeldungen [4]. Nach realistischen Schätzungen würden hiervon etwa 26 000 Anmeldungen auf die USA ausgedehnt werden [5]. Das US-Patentamt erhält aber zur Zeit

---

1) Patch, The Arrangement of Madrid for the International Registration of Trademarks, 50 JPOS 623 (1968); De Simone, United States Adherence to the Agreement of Madrid, 56 TMR 320 (1966); Ladas, The Madrid Agreement for the International Registration of Trademarks and the United States, 56 TMR 357 (1966).
2) Vgl. die Aufstellung bei Offner, United States Adherence to the Agremment of Madrid, 56 TMR 387(1966).
3) Ladas, Should U.S. Adhere to Madrid Agreement, 56 TMR 355 (1966).
4) Frayne, A Few More Thoughts on Possible United States Adherence to the Madrid Agreement, 57 TMR(1967).
5) Frayne, a.a.O..

jährlich nur etwa 24 000 Anmeldungen, so daß die Mehrbelastung im Falle des Beitritts 108 % betragen würde. Man kann erwarten, daß von diesen Marken ein großer Teil nicht in den USA benutzt werden würde. Denn nur wenige ausländische Markeninhaber dürften sich durch die geringe Ergänzungsgebühr (Art. 8 II c MMA) davon abhalten lassen, gleichzeitig mit dem Gesuch um IR das Gesuch um Schutzausdehnung für die USA zu stellen [1].

Durch die Verstopfung des Registers würde der amerikanische Markeninhaber benachteiligt, da schon jetzt, insbesondere in der pharmazeutischen Industrie, ein ernsthafter Mangel an neuen freien Zeichen eingetreten ist [2].

b) Die gleichen Bedenken dürften auch in Kanada bestehen und dort besonders schwerwiegen. Denn bei der Schaffung des Trade Marks Act ist man bewußt dem Beispiel Englands nicht gefolgt und hat die Benutzungsabsicht nur für die Anmeldung, nicht aber für die Eintragung zugelassen, woraus zu schließen ist, daß in Kanada großer Wert darauf gelegt wird, das Register von unbenutzten Marken freizuhalten.

c) Auch England befürchtet für den Fall des Beitritts zum MMA eine Überfüllung des Registers mit unbenutzten Marken [3]. Man rechnet in diesem Zusammenhang zum Teil sogar damit, daß sich die Zahl der Anmeldungen verdreifachen würde [4].

---

1) Ladas, The Madrid Agreement for the International Registration of Trademarks and the United States, 56 TMR 358, (1966).
2) Frayne, a.a.O., 57 TMR 447 (1967).
3) Commonwealth Conference on Patents and Trade Marks, Ind. Prop.Quart.1956, 54; Micklethwaight, Should the United Kingdom Adhere to the Madrid Arrangement?, TIPA, Vol. 86, C, 5 (1967).
4) Vgl. Chartered Institute of Patent Agents, Discussion on "Should the United Kingdom Adhere to the Madrid Arrangement, TIPA, Vol. 86, B, 5 (1967).

2) Möglichkeiten der Änderung des MMA

a) Bei Beibehaltung der Akzessorietät

Auch wenn man das jetzige System der Abhängigkeit der IR von der Heimateintragung beibehalten würde, könnten die Bedenken gegen eine Verstopfung des Registers mit unbenutzten Marken durch folgende Änderung des MMA ausgeräumt werden:

aa) Geltendmachung der Benutzungsabsicht
Um eine Überfüllung des amerikanischen Registers mit unbenutzten Marken zu verhindern, hatte die APLA 1968 folgenden Vorschlag gemacht:

> "Der Anmelder muß die ernsthafte Absicht haben, das Warenzeichen zu benutzen (oder subsidiär es verkehrsbekannt zu machen). Die Absicht muß sich auf bestimmte Waren und Dienstleistungen und auf jeden Zielstaat beziehen" [1].

Interessant ist, daß der Vorschlag von dem Erfordernis der tatsächlichen Benutzung absah und die Benutzungsabsicht genügen ließ, wie das z.B. in England für die Eintragung ausreichend ist und auch in den USA mit der Dirksen Bill für die Anmeldung angestrebt wird.

Dagegen dürfte dieser Vorschlag in Kanada auf Bedenken stoßen, da in diesem Land die Eintragung die Benutzung voraussetzt.

Was England betrifft, so ist dieser Vorschlag in dem BIRPI überreichten "Memorandum of the United Kingdom" [2] nicht aufgegriffen worden. Man glaubt von englischer Seite durch die vorgeschlagene Neuregelung der Gebühren [3] genügend Marken, deren Benutzung in England nicht beabsichtigt ist, von dem englischen Register fernzuhalten [4].

1) Joint Report, APLA Bulletin 1968, 279.
2) MM/I/4.
3) MM/I/4, §§ 3, 4a.
4) MM/I/4, § 5.

Dem Vorschlag zufolge müßte ein neuer dementsprechender Artikel in das MMA aufgenommen werden und die Form der Erklärung über die Benutzungsabsicht im MMA oder in einem Anhang bestimmt werden. Für das Verfahren gäbe es zwei Möglichkeiten [1]:

1. Der Anmelder muß die Erklärung über die Benutzungsabsicht gegenüber WIPO abgeben. WIPO prüft die Erklärung nach und, falls sie ungenügend ist, weist es das Gesuch um Schutzausdehnung (Art. 3 bis MMA) für die USA zurück. In diesem Fall müßte also eine völlig neue Kompetenz für WIPO begründet werden, was jedoch auf Widerstand stoßen dürfte [2].

2. WIPO nimmt die Erklärung über die Benutzungsabsicht entgegen und leitet sie an das US-Patentamt weiter. Ist die Erklärung ungenügend, wird die IR trotzdem vorgenommen. WIPO prüft die Erklärung also nicht nach. Es bleibt dem US-Patentamt überlassen, den Schutz zu verweigern, falls die Erklärung nicht den Erfordernissen des amerikanischen Markenrechts entspricht.
   Man müßte daher Art. 5 (1) Satz 2 MMA dahingehend ändern, daß die Schutzverweigerung außer den in Art. 6 quinquies PVÜ genannten Gründen auch aus dem Grund der mangelnden Benutzungsabsicht zulässig sein soll.
   Der Ausschuß der Patentamtleiter erklärte auf seiner Tagung im Dezember 1965 einstimmig, daß keine Bedenken dagegen bestehen, daß WIPO Erklärungen über die Benutzungsabsicht entgegennimmt und weiterleitet [3].

Der Vorschlag beinhaltet jedoch eine Abkehr von einem der wichtigsten Grundsätze des MMA, nämlich dem Grundsatz, daß die IR die gleiche Wirkung hat wie eine gewöhnliche nationale Eintragung, ohne daß

---

1) Vgl. MM/I/2, § 65.
2) Vgl. MM/I/8, § 46.
3) Madrid Union Ad hoc Conference, Ind.Prop.1966,24; Allen, A Report on the Madrid Agreement, 56 TMR 290 (1966).

zusätzliche Formerfordernisse zu erfüllen sind [1].

bb) Benutzungsnachweis

Ferner hatte die APLA vorgeschlagen:

> "Der Anmelder muß innerhalb einer bestimmten Frist nachweisen, daß die Marke benutzt wird (evtl.: verkehrsbekannt ist oder in der Werbung verwendet wird)" [2].

Während nach dem Vorschlag zu aa) für die IR die Benutzungsabsicht ausreichend sein würde, wäre also für die Aufrechterhaltung der IR die tatsächliche Benutzung erforderlich. Als Folge dieses Vorschlags müßte WIPO für die Löschung der IR aus diesem Grund zuständig sein. Dies würde eine völlig neue Kompetenz des Büros voraussetzen, die WIPO jedoch nicht zu übernehmen bereit ist [3].

cc) Löschung wegen Nichtbenutzung oder Aufgabe

Zur Vermeidung einer Überfüllung des Registers mit unbenutzten Marken schlug die APLA im übrigen vor:

> "Die IR soll jederzeit gelöscht werden können wegen Nichtbenutzung, Zeichenaufgabe, Betrugs usw." [4].

Für diesen Vorschlag gelten die gleichen Bedenken wie für den vorigen [5]. Ferner ist darauf hinzuweisen, daß in den USA schon nach zweijähriger Nichtbenutzung die Zeichenaufgabe vermutet wird, und daß diese Vermutung auch auf ausländische Markeninhaber angewendet wird, die ihre Anmeldung nicht auf die Benutzung in den USA gestützt hatten [6]. Ohne Zweifel würde man diese Vermutung auch auf Ausländer anwenden, die dem

---

1) Vgl. Maday, a.a.O., GRUR Int. 1970, 83.
2) Joint Report, APLA Bulletin 1968, 279.
3) Vgl. MM/I/2, § 28.
4) Joint Report APLA Bulletin 1968, 279; vgl. auch De Simone, a.a.O., 56 TMR 321 (1966).
5) Vgl. MM/I/2, § 27.
6) Vgl. oben 1. Hauptteil, 1. Teil H I 2.

Gesuch um IR gemäß dem amerikanischen Vorschlag zu aa) die Erklärung über die Benutzungsabsicht beigefügt hätten.

Ob die zweijährige Frist, die damit effektiv dem Markeninhaber gewährt würde, bevor er der Löschung wegen Nichtbenutzung ausgesetzt wäre, angemessen im Sinne des Art. 5 C PVÜ wäre, kann jedoch, wie oben dargestellt [1], zweifelhaft sein.

b) Bei Abschaffung der Akzessorietät

Die Abschaffung der Abhängigkeit der IR von der Heimateintragung kann für sich allein noch nicht die Bedenken gegen eine Verstopfung des Registers mit unbenutzten Marken ausräumen. Vielmehr müßte ein auf dem Unabhängigkeitsprinzip basierendes Abkommen ähnliche Vorbehalte wie die oben genannten enthalten.

aa) Das TRT sieht jedoch nur die Geltendmachung der Benutzungsabsicht bei der internationalen Anmeldung vor [2].

bb) Dagegen sollen nach dem TRT die Mitgliedsstaaten in den ersten fünf (bzw. drei) Jahren nicht die Benutzung der international registrierten Marke verlangen können [3]. Anderseits soll aber jedes Verbandsland für den Fall der fünfjährigen Schonfrist bestimmen dürfen, daß der Inhaber der IR eine Klage auf Grund der Marke erst erheben kann, wenn er die Marke in diesem Land benutzt hat [4]. Dies hätte zur Folge, daß

---

1) 1.Hauptteil 1.Teil H I 2.
2) Art. 18 (4) (a) TRT/I/3.
3) Art. 18 (3) (a) Alt. A Satz 1, bzw. Alt. B TRT/I/3.
4) Art. 18 (3) (a) Alt. A Satz 2 TRT/I/3.
Die Verletzungsklage soll für den Fall der dreijährigen Schonfrist dagegen nicht ausgeschlossen sein, vgl. Art. 18 (3) (a) Alt. B TRT/I/3.

ohne Benutzungsnachweis aus der international registrierten Marke nicht gegen einen Verletzer vorgegangen werden könnte. Mit Recht ist deshalb gefragt worden, ob dieser Ausschluß der Klagemöglichkeit nicht die Befreiung von dem Benutzungserfordernis weitgehend entwertet [1].

Diese Frage ist für die USA hinsichtlich der infringement-Klage zu bejahen, dagegen im Hinblick auf das interference- und opposition-Verfahren sowie die Vermutung des abandonment zu verneinen. Während es nach der jetzigen Rechtslage nämlich zweifelhaft ist, ob sich im interference- und opposition-Verfahren gegenüber einer Drittbenutzung die bloße Anmeldung oder nur die tatsächliche Benutzung der Marke des Verbandsangehörigen durchzusetzen vermag [2], wären diese Zweifel bei Einführung einer dem Art. 18 (3) (a) TRT entsprechenden Bestimmung in das amerikanische Recht weitgehend behoben: Denn, da nach Art. 18 (3) (a) TRT eine Benutzung innerhalb der ersten fünf (bzw. drei) Jahre nicht erforderlich ist, könnte für die Bestimmung der Priorität der Marke des Verbandsangehörigen nunmehr nur noch das Anmeldedatum und nicht das Erstbenutzungsdatum maßgebend sein. Ein früheres Anmeldedatum des Verbandsangehörigen müßte sich daher gegenüber dem späteren Benutzungsdatum eines Dritten durchsetzen können.

Was die Löschung der Marke wegen vermuteten abandonments auf Grund zweijähriger Nichtbenutzung [3] betrifft, so wäre sie bei Erlaß einer dem Art. 18 (3)(a) TRT entsprechenden Vorschrift ausgeschlossen [4].

---

1) Oppenhoff, a.a.O., S. 363.
2) Vgl. oben 1.Hauptteil 1.Teil F I3, II 2.
3) § 45 Lanham Act; Sinclair v. Deb Chemical Proprietaries Limited, 137 USPQ 161 (TTAB, 1963); vgl. oben 1. Hauptteil 1. Teil H I 2.
4) Art. 13 (1) TRT; Comment on Art. 18 (3) (a) TRT/I/3, S. 70; TRT/I/2, § 33; vgl. auch Frayne, a.a.O., 61 TMR 99 (1971) bzgl. eines früheren aber ähnlichen Vorschlags.

Denn wenn der Verbandsangehörige fünf (bzw. drei) Jahre von der Benutzung befreit ist, so kann schwerlich nach zweijähriger Nichtbenutzung auf Zeichenaufgabe geschlossen werden.

cc) Während nach jetzigem amerikanischem Recht der Verbandsangehörige im sechsten Jahr nach der Eintragung in den USA den Benutzungsnachweis des § 8 Lanham Act ("6th year affidavit") erbringen muß, soll gemäß Art. 18 (4) (b) Satz 1 TRT dieser Benutzungsnachweis nicht mehr verlangt werden können, falls der Inhaber der IR zusammen mit dem Gesuch um Erneuerung der IR eine Erklärung abgibt, daß die Marke noch in den USA benutzt wird [1].

Da die IR nach zehn Jahren erneuert werden soll [2], müßte der Inhaber der IR die Benutzungserklärung somit erst nach Ablauf von zehn Jahren seit der IR statt wie bisher spätestens nach Ablauf des sechsten Jahres seit der amerikanischen Eintragung abgeben.

Im Ergebnis würde also die im TRT vorgesehene Benutzungsbefreiung trotz des Klageausschlusses für den Verbandsangehörigen weitgehende Erleichterungen bringen; insbesondere brauchte er die Benutzung in den USA erst nach fünf (bzw. drei) Jahren statt wie bisher nach zwei Jahren aufzunehmen, um der Löschung wegen vermuteten abandonments zu entgehen.

---

1) Vgl. Comment on Art. 18 (4) (b) TRT/I/3, S. 74. Art. 18 (4) (b) Satz 2 TRT stellt jedoch klar, daß in einem Verfahren, in dem der Inhaber einer IR Benutzung geltend macht, die vor dem Erwerb der Rechte eines Dritten liegt, welcher die Zurückweisung oder die Löschung der IR begehrt, der Inhaber der IR die behauptete Benutzung beweisen muß.

2) Art. 16 TRT/I/3.

II. Kürze der Schutzverweigerungsfrist

1) Problematik

Da die Schutzverweigerungsfrist ein Jahr beträgt (Art. 5 II MMA), müßten die Patentämter der USA, Kanadas und Englands vor Ablauf eines Jahres nach der IR die Schutzverweigerung dem Internationalen Büro mitteilen. In allen drei Ländern wird die angemeldete Marke jedoch auch auf entgegenstehende ältere Rechte geprüft, was erhebliche Zeit in Anspruch nimmt, da u.a. auch die Frage der Vorbenutzung geprüft werden muß. Die jetzige einjährige Schutzverweigerungsfrist dürfte daher für diese Länder zu kurz sein [1].

2) Lösungsmöglichkeiten

a) Verlängerung der Schutzverweigerungsfrist

Um dem Patentamt mehr Zeit zur Prüfung zu geben, hatte die APLA 1968 vorgeschlagen:

> "Die Jahresfrist zur Schutzverweigerung soll verlängert werden, um dem US-Patentamt mehr Zeit zur Prüfung zu geben. Eine weitere Verlängerung soll erfolgen, falls Widerspruch erhoben wird" [2].

1970 nahm die APLA zu dieser Frage nicht mehr Stellung, während die USTA, ABA und die amerikanische Landesgruppe der AIPPI eine Schutzverweigerungsfrist von 18 Monaten empfahlen, die ab Bekanntmachung (bzw. Mitteilung) der IR zu laufen beginnen sollte, statt wie bisher ab dem Datum der IR [3].

---

1) Patch, a.a.O., 50 JPOS 626 (1968) in Bezug auf die USA.
2) Joint Report, APLA Bulletin 1968, 279.
3) ABA, USTA, AIPPI, The Madrid Arrangement-BIRPI Proposed Changes, 60 TMR 148, 135, 141, 157 f.(1970).

BIRPI dagegen hielt eine grundsätzliche Verlängerung der Schutzverweigerungsfrist für nicht erwägenswert. Sie sollte nur ausnahmsweise auf 18 Monate verlängert werden, und zwar in einem der beiden folgenden Fälle: [1]

a) Im Rahmen der Prüfung von Amts wegen ergibt sich, daß Rechte Dritter entgegenstehen, oder
b) es wird Widerspruch erhoben mit der Begründung entweder, die Marke sei nicht eintragungsfähig, oder ihr stünden ältere Rechte entgegen.

Eine Verlängerung der Schutzverweigerungsfrist für den Fall daß Widerspruch erhoben wird, wäre jedoch nur nötig, falls man die Worte "unter Angabe aller Gründe" in Art. 5 II MMA so auslegt, daß darunter auch die Widerspruchsgründe und nicht nur die von Amts wegen zu prüfenden Versagungsgründe fallen. Denn sonst könnte die Schutzverweigerung, die auf einem im Wege des Widerspruchs geltend gemachten Grund beruht, auch noch nach Ablauf der jetzigen Jahresfrist ausgesprochen werden [2].

Auf der Tagung des Ausschusses der Patentamtleiter im Dezember 1965 konnte über diese Frage keine Einigkeit erzielt werden. Einige Teilnehmer wollten sich erst äußern, wenn endgültig feststehe, daß das Problem nicht durch eine Änderung der Gesetzgebung der USA bzw. Englands gelöst werden könne [3].

Auf der Tagung des Komitees der Experten im April 1970 gingen die Meinungen über diese Frage auseinander und es wurde darauf hingewiesen, daß die Handhabung unterschiedlicher Schutzverweigerungsfristen zu Schwierigkeiten führen würde [4].

---

1) Vgl. MM/I/2, § 71; MM/I/8, § 52.
2) Vgl. Allen, a.a.O., 56 TMR 316 (1966).
3) Allen, a.a.O.,
4) MM/I/8, §§ 48 ff.

Das TRT sieht in Art. 12 (2) (a) (i) eine Schutzverweigerungsfrist von 12 (bzw. 15) Monaten vor, die ab Bekanntmachung der IR zu laufen beginnt [1].

b) Widerspruch vor Abschluß des Amtsverfahrens

In manchen Fällen (insbesondere in denen Berufung gegen eine Entscheidung des Patentamtes eingelegt wird) kann jedoch die Prüfung von Amts wegen dermaßen langwierig sein, daß die Marke nicht rechtzeitig bekannt gemacht und damit Widerspruch erhoben werden kann, um die Schutzverweigerung, die auf einem Widerspruch beruht, dem Internationalen Büro selbst innerhalb der 18-Monats-Frist mitzuteilen. Es wäre daher zu erwägen, ob die drei Länder ihre Prüfungspraxis nicht dahingehend ändern, daß Dritte bereits vor Abschluß des Amtsverfahrens Widerspruch erheben können. Dann könnte das Patentamt auf Grund des Widerspruchs einen vorläufigen Versagungsbeschluß (refus provisoire, Art. 5 III MMA) dem Internationalen Büro übersenden.

In den USA sind in dieser Hinsicht bereits Untersuchungen angestellt worden [2], wobei zu bemerken ist, daß nach der derzeitigen Praxis des US-Patentamtes die Prüfung auf entgegenstehende ältere Rechte erst vorgenommen wird, wenn die Widerspruchsfrist abgelaufen ist [3].

In Kanada ist dieses Problem von geringer praktischer Bedeutung, da nur äußerst selten Widerspruch erhoben wird [4]. Das gleiche gilt für England: Der englische Beobachter auf der Tagung des Ausschusses der Patent-

---

1) TRT/I/3.
2) Allen, a.a.O., 56 TMR 316.(1966)
3) Seidel-Dubroff-Gonda, S. 651.
4) Vgl. oben 1. Hauptteil, 2. Teil, F II.

amtleiter im Dezember 1965 nannte folgende Zahlen[1]: Auf 15 000 Anmeldungen kommen lediglich 200 Widersprüche, und selbst von diesen gelangen nur etwa 15 bis zum Stadium der Anhörung. Würde man also dem BIRPI-Vorschlag folgen, die Schutzverweigerungsfrist auf 18 Monate zu verlängern, falls Widerspruch erhoben wird [2], so wäre nur eine von 100 Anmeldungen von dieser Verlängerung betroffen. Zwar basieren diese Zahlen auf der jetzigen Rechtslage und im Falle eines Beitritts wäre mit einer verhältnismäßig größeren Zahl von Widersprüchen zu rechnen, jedoch dürfte sich an dem Prinzip, daß nur in Ausnahmefällen Widerspruch erhoben wird, kaum etwas ändern.

Im übrigen ist zu bedenken, daß eine zu große Verlängerung der Schutzverweigerungsfrist dem Anmelder nicht mehr die gewünschte schnelle Orientierung darüber geben würde, welche Hindernisse der Eintragung in dem Zielstaat entgegenstehen.

III. Nichterlangung der Unionspriorität

1) Problematik

Auf Grund des langwierigen Eintragungsverfahrens in den USA, Kanada und England besteht die Gefahr, daß im Falle des Beitritts zur Nizzaer Fassung des MMA der Anmelder aus diesen Ländern nicht in den Genuß der Unionspriorität kommen würde [3]. Denn um die Unionspriorität zu erlangen, müßte die Marke des angloamerikanischen Anmelders sechs Monate nach der Anmeldung im Ursprungsland international registriert sein (Art. 4 II MMA, 4 C I PVÜ). Die IR setzt aber die

1) Madrid Union Ad hoc Conference of the Directors of the National Industrial Property Offices of Countries Parties to the Madrid Agreement (Trademarks), Ind. Prop. 1966, 24.
2) Vgl. MM/I/2, § 71; MM/I/8,§ 52.
3) Patch, a.a.O., 50 JPOS 622 (1968); Allen, a.a.O., 56 TMR 314 (1966) bezüglich der USA.

nationale Eintragung voraus (Art. 1 II MMA), so daß die Marke innerhalb von sechs Monaten im Ursprungsland eingetragen sein müßte. Das Eintragungsverfahren dauert jedoch beispielsweise in den USA acht Monate, so daß diese Frist abgelaufen wäre [1].

Ob das US-Patentamt in der Lage wäre die Dauer des Eintragungsverfahrens zu verkürzen, ist zweifelhaft. Denn es ist ihm erst 1969 gelungen, die Dauer von 10 - 12 Monate auf 8 Monate zu senken [2], und im Falle des Beitritts ist mit einer Mehrbelastung des Patentamtes zu rechnen.

2) Lösungsmöglichkeiten

a) Bei Beibehaltung der Akzessorietät

aa) Verlängerung der Prioritätsfrist

Naheliegend ist es, auf den bereits auf der Lissaboner Konferenz gemachten Vorschlag zurückzugreifen, die Prioritätsfrist von sechs auf zwölf Monate zu verlängern. Dieser Vorschlag wurde jedoch schon auf der ersten Kommissionssitzung mit 15:12 Stimmen abgelehnt [3], so daß es zweifelhaft sein muß, ob in Zukunft die nötige Einstimmigkeit in diesem Punkt erzielt werden kann.

bb) Eintragung am Ort der Niederlassung

Hat der anglo-amerikanische Markeninhaber eine Niederlassung in einem MMA-Mitgliedsstaat, in dem kein langdauerndes Eintragungsverfahren besteht, könnte er natürlich die Marke in diesem Land anmelden (Art. 1 III MMA) und so in den Genuß der Unionspriorität kommen. Wollte man ihn aber generell auf diese Möglichkeit verweisen, so würde man diejenigen Inhaber benachteili -

---

1) Ladas, The Madrid Agreement for the International Registration of Trademarks and the United States, 56 TMR 353 (1966).
2) BIRPI, Summary of the Annual Report of the United States Patent Office for the Fiscal Year Ending June 30, 1968, Ind.Prop. 1969, 259.
3) Die Lissaboner Konferenz, GRUR Int. 1959, 81.

gen, die keine Niederlassung in einem solchen Land besitzen.

cc) Eintragung in einem beliebigen Verbandsland

Ebenfalls undurchführbar erscheint der Vorschlag, die Eintragung nicht nur im Ursprungsland sondern in einem beliebigen Verbandsland zuzulassen [1]. Danach könnte sich der Anmelder nämlich quasi ein Verbandsland als Ursprungsland aussuchen. Dieser Vorschlag ist jedoch abzulehnen, da sonst dasjenige Verbandsland mit dem einfachsten Eintragungsverfahren mit Anmeldungen überhäuft würde und außerdem sein Register mit Marken verstopft würde, die größtenteils in diesem Land nicht benutzt würden [2].

dd) Neubestimmung des Datums der IR

BIRPI hat in Erwägung gezogen, das Datum welches die IR erhält, anders zu bestimmen als bisher, was sich auf die Priorität auswirken würde [3]. Während bisher die IR im Regelfall das Datum erhielt, an dem das vollständige Gesuch um Registrierung einging (Art. 3 IV Satz 2 MMA), soll sie in Zukunft das Datum erhalten, an dem die wesentlichen Elemente des Gesuchs eingehen [4]. Zu den wesentlichen Elementen sollen nicht gehören:

- die Bescheinigung des Patentamts des Ursprungslandes, daß die Marke in seinem Register eingetragen ist (Art. 2 Abs. 1 Satz 3 ÜbgausfO)
- Die Mitteilung des Datums der nationalen Eintragung bzw. Anmeldung (Art. 2 Abs. 2 k ÜbgausfO).

Die IR könnte also bereits ein Datum erhalten, obwohl die Eintragung in den USA, Kanada, oder England

---

1) Vgl. MM/I/2, § 38.
2) Vgl. MM/I/2, §§ 38, 39.
3) Vgl. MM/I/2, §§73, 74.
4) Vgl. MM/I/2, § 73.

nicht erfolgt wäre. Auch die IR selbst wäre noch nicht erfolgt, da sie erst nach der nationalen Eintragung vollzogen werden kann (Art. 1 II MMA). Sie soll aber nachgeholt werden können, wenn die restlichen Elemente des Gesuchs nachgereicht worden sind [1].

Man würde also zwischen der IR selbst und dem Datum der IR trennen: Die Eintragung im Ursprungsland wäre weiter Voraussetzung für die IR aber nicht mehr für das Datum der IR. Die IR könnte somit ein Datum erhalten, das mehrere Monate vor dem Datum der tatsächlichen Eintragung im internationalen Register liegen würde [2]. Der anglo-amerikanische Anmelder würde also bereits ein Datum und damit die Priorität erlangen, bevor die Eintragung in den USA vorgenommen wäre [3].

Das Komitee der Experten hat sich auf seiner Tagung im April 1970 zu diesem Vorschlag nicht geäußert [4].

ee) Schnelleintragungsverfahren

Auch ohne eine Änderung des MMA könnte man jedoch dem Anmelder aus den USA, Kanada und England zu der Unionspriorität verhelfen, wenn diese Länder für Marken, deren IR beabsichtigt ist, ein besonderes beschleunigtes Eintragungsverfahren einführen würden [5].

In Kanada dürfte dies kaum auf Schwierigkeiten stoßen,

---

1) Vgl. MM/I/2, § 74.
2) Vgl. MM/I/2, § 67. Da aber die Schutzverweigerung erst nach der tatsächlichen IR möglich ist (Art. 5 I MMA), müßte die Schutzverweigerungsfrist nicht wie bisher von dem Datum der IR an laufen, sondern von dem Datum der Anzeige (Art. 3 IV Satz 4 MMA) oder von dem Datum der Veröffentlichung (Art. 3 IV Satz 5 MMA), vgl. MM/I/2, § 68.
3) Dieser Vorschlag würde ferner voraussetzen, daß Art. 4 II MMA dahingehend geändert wird, daß die IR nicht tatsächlich erfolgt sein muß, um die Unionspriorität zu erlangen.
4) MM/I/8, § 55.
5) Allen, a.a.O., 56 TMR 315 (1966); Frayne, a.a.O., 57 TMR 456 (1967) bezüglich der USA; vgl. auch das Schnelleintragungsverfahren in Deutschland gem. § 6 a WZG.

da bereits eine beschleunigte Prüfungspraxis für proposed marks besteht [1], die auf Marken, deren IR beabsichtigt ist, ausgedehnt werden könnte.

In England besteht einer derartige Praxis zwar nicht, ihre Einführung wäre aber nicht unzumutbar, da sie ausschließlich den Interessen englischer Anmelder dienen würde.

In den USA bietet Rule 2.146 eine gesetzliche Handhabe für die Einführung eines Schnelleintragungsverfahrens: Der Anmelder kann einen besonderen Antrag an den Commissioner stellen, die angemeldete Marke beschleunigt zu prüfen. In dieser"Petition to Make Special" muß er Tatsachen darlegen, die eine beschleunigte Behandlung rechtfertigen (Rule 2.146 (b)). Der Commissioner überprüft diese Gründe und entscheidet, ob sie eine Sonderbehandlung rechtfertigen. In der Praxis wird die Notwendigkeit einer Heimateintragung als Voraussetzung für den Schutz im Ausland als solcher Grund anerkannt [2].

ff) Eintragung in das Nebenregister

Ferner könnte der US-Anmelder die Marke statt zur Eintragung in das Principal Register zur Eintragung in das Supplemental Register anmelden [3]. Das Eintragungsverfahren dauert bei diesem Register wesentlich kürzer, da die Marke nicht auf Unterscheidungskraft geprüft wird [4], kein Widerspruch erhoben werden kann [5] und die interference ausgeschlossen ist [6].

---

1) Vgl. oben 1. Hauptteil, 2. Teil E III.
2) Hancock, Notes from the Patent Office, 59 TMR 773.
3) § 23 Lanham Act, vgl. oben 1. Hauptteil, 1. Teil A.
4) Vgl. oben 1. Hauptteil, 1. Teil A.
5) § 26 Lanham Act.
6) § 26 Lanham Act; Ex parte Auto-Lite Battery Corp., 114 USPQ 500 (Comr, 1957).

Man würde damit das Supplemental Register auch nicht zweckentfremden, sondern gemäß seinem ursprünglichen Zweck benutzen. Denn sein Zweck bestand gerade darin, dem amerikanischen Markeninhaber, der für den Schutz der Marke im Ausland eine Eintragung benötigt, schnell zu dieser Eintragung zu verhelfen [1].

Die Eintragung im Supplemental Register wird entgegen dem Wortlaut des § 23 Lanham Act nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Marke die Voraussetzungen für die Eintragung im Principal Register erfüllt [2]. Der Markeninhaber kann sogar die im Nebenregister erfolgte Eintragung auf das Hauptregister übertragen [3], oder gleichzeitig zum Haupt- und Nebenregister anmelden [4].

In England dagegen kann das Problem nicht dadurch gelöst werden, daß die Marke im B-Teil statt im A-Teil des Registers eingetragen wird. Denn anders als das Supplemental Register in den USA verfolgt der B-Teil des Registers in England nicht den Zweck, inländischen Anmeldern, die für den Schutz der Marke im Ausland eine Heimateintragung benötigen, möglichst schnell zu dieser Eintragung zu verhelfen. Eine Anmeldung zum B-Teil des Registers unterliegt vielmehr dem gleichen Eintragungsverfahren wie eine Anmeldung zum A-Teil [5]. Sie wird daher in gleicher Weise auf Eintragungshindernisse geprüft, mit der einzigen Ausnahme, daß die Marke nicht unterscheidungskräftig (adapted to distinguish), sondern nur unterscheidungsfähig (capable of distinguishing) sein muß [6]. Der Unterschied in

---

1) Callmann, a.a.O., Vol. 4, S. 623.
2) Patch, a.a.O., 50 JPOS 625 (1968).
3) § 27 Lanham Act; vgl. auch Allen, a.a.O., 56 TMR 314 (1966).
4) Vgl. Patch, a.a.O., 50 JPOS 625 (1968).
5) Kerly, S. 78.
6) § 10 Trade Marks Act; zu dem Unterschied vgl. Kerly, S. 155.

in der Formulierung ist aber kein Freibrief für die Eintragung von Marken, denen jede Unterscheidungseignung fehlt. Vielmehr werden im B-Teil in der Regel nur solche Marken eingetragen, die nur geringfügig die Voraussetzungen für das A-Register unterschreiten [1]. Ferner wird die zum B-Teil des Registers angemeldete Marke in gleichem Umfang auf entgegenstehende Rechte Dritter geprüft, da die Eintragung grundsätzlich die gleiche Wirkung hat wie die im A-Teil [2]. Dritte können daher auch Widerspruch erheben.

Aus alle dem ergibt sich, daß das Eintragungsverfahren bei einer Anmeldung zum B-Teil, in der Regel kaum kürzer dauern dürfte als bei einer Anmeldung zum A-Teil und daher eine Anmeldung zum B-Teil nicht die Bedenken bezüglich der Unionspriorität ausräumen könnte.

b) Abschaffung der Akzessorietät

Würde das Erfordernis der Heimateintragung als Voraussetzung der IR entfallen, so entfielen damit automatisch auch die Bedenken hinsichtlich eines etwaigen Prioritätsverlustes. Denn die Marke könnte zur IR angemeldet werden, ohne daß eine Heimateintragung abgewartet werden müßte.

Dementsprechend ist nach dem TRT der prioritäts-

---

1) Kerly, S. 155.
2) § 5 (1) Trade Marks Act. Der Unterschied zum A-Teil besteht im wesentlichen nur darin, daß die Eintragung im B-Teil nicht unanfechtbar wird (§ 13 (2) Trade Marks Act) und, daß der Beklagte im infringement Verfahren geltend machen kann, seine Benutzung der verwechslungsfähigen Marke begründe keine Täuschungsgefahr, vgl. § 5 (2) Trade Marks Act, Kerly, S. 301.

begründende Zeitpunkt nach der Wahl des Anmelders entweder die internationale Anmeldung [1] oder eine frühere nationale oder internationale Anmeldung [2].

IV. Benachteiligung des anglo-amerikanischen Inhabers durch das Benutzungserfordernis für die Eintragung

1) Problematik

Da die IR die nationale Eintragung voraussetzt (Art.1 (2) MMA), müßte der anglo-amerikanische Anmelder im Falle des Beitritts zunächst die nationalen Voraussetzungen für die Eintragung erfüllen. Der amerikanische und kanadische Markeninhaber müßte also die Marke vor der Eintragung benutzen und der englische Inhaber ihre Benutzung beabsichtigen. Bei mangelnder Benutzung bzw. Benutzungsabsicht würde die Eintragung versagt werden und der anglo-amerikanische Inhaber könnte daher nicht die IR erhalten und somit auch nicht den Schutz in den anderen Verbandsstaaten, obwohl mangelnde Benutzung bzw. Benutzungsabsicht in vielen anderen Verbandsstaaten kein Grund ist, die Eintragung zu versagen [3]. Hierdurch wäre der anglo-amerikanische Markeninhaber gegenüber Inhabern aus anderen Ländern, die kein Benutzungserfordernis für die Eintragung kennen, unangemessen benachteiligt.

---

1) Art. 24, 7 (4) TRT/I/3.
2) Art. 23 TRT/I/3.
3) Vgl. Patch, a.a.O. 50 JPOS 627; Offner, The Madrid Agreement and Trends in International Trademark Protection, 56 TMR 385 (1966) bezüglich der USA.

2) Lösungsmöglichkeiten

a) Bei Beibehaltung der Akzessorietät

aa) England und Kanada: Eintragung als Exportmarke

Die Benachteiligung des englischen Inhabers (die bereits dadurch gering ist, daß die Eintragung auch unter Benutzungsabsicht erfolgen kann), könnte dadurch beseitigt werden, daß sich der englische Anmelder auf § 31 des Trade Marks Act beruft: Nach dieser Vorschrift gilt das Anbringen der Marke auf Waren, die für den Export bestimmt sind als Benutzung, so daß der englische Anmelder die Möglichkeit hat, die Marke ohne jegliche Benutzung oder Benutzungsabsicht in das A-Register eintragen zu lassen [1]. Ähnlich ist die Rechtslage in Kanada: Gemäß § 4 (3) Trade Marks Act gilt das Anbringen eines Warenzeichens auf Waren, die exportiert werden, als Benutzung des Zeichens in Kanada. Die Marke könnte daher in Kanada eingetragen und somit international registriert werden, ohne, daß sie in Kanada benutzt würde; notwendig wäre nur der Export der gekennzeichneten Waren.

bb) USA: Befreiung von dem Benutzungserfordernis für Marken, deren IR beabsichtigt ist

Vorweg ist zu bemerken, daß die Benachteiligung des amerikanischen Inhabers nicht dadurch entfallen würde, daß die Dirksen Bill Erfolg hätte. Denn nach diesem Gesetzesentwurf soll nur die Anmeldung, nicht aber die Eintragung ohne Benutzung zulässig sein.

Nach geltendem Recht kann die Benachteiligung nicht

---

1) Vgl. Kerly, S. 27, sowie die Entscheidung des Registrars unter dem Warenzeichengesetz von 1905 Evans, Sons, Lescher & Webb, Ltd.'s Appn (1934) 51 RPC 423, "... an intention to apply the Mark in this country to goods which are to be exported makes the Mark one "used or proposed to be used" ..", a.a.O. auf S. 427.

dadurch beseitigt werden, daß die Marke, deren IR beabsichtigt ist, in das Supplemental Register statt in das Principal Register eingetragen wird. Denn auch die Eintragung in das Supplemental Register setzt die Benutzung der Marke voraus [1].

Als einzige Lösungsmöglichkeit unter dem jetzigen System der Akzessorietät erscheint es daher, den Lanham Act dahingehend zu ändern, daß für die Eintragung von Marken, deren IR beabsichtigt ist, das Benutzungserfordernis für die Eintragung entfallen kann.

Diese Regelung könnte in der Weise in den Lanham Act eingefügt werden, daß in § 45, der Definitionen und Fiktionen zum Gegenstand hat, eine Fiktion aufgenommen wird, daß die Absicht, die angemeldete Marke international zu registrieren, als Benutzung der Marke gilt.

b) Abschaffung der Akzessorietät

Würde man das Erfordernis der Heimateintragung als Voraussetzung der IR beseitigen, so wäre damit auch die Benachteiligung, der der amerikanische Markeninhaber durch das Erfordernis der Benutzung als Voraussetzung der Heimateintragung ausgesetzt ist, beseitigt. Denn dann wäre die IR a priori unabhängig von der Heimateintragung und damit auch unabhängig von der Heimatbenutzung.

Bei Verwirklichung des TRT, welches auf dem Prinzip der Unabhängigkeit der IR von der Heimateintragung basiert, wäre damit die Benachteiligung durch das Benutzungserfordernis für die Heimateintragung ausgeschaltet.

---

1) § 23 Abs. 3 i.V.m. § 45 Lanham Act; Rule 2.33 (iv), (vii); vgl. oben 1. Hauptteil 1. Teil A.

V. Benachteiligung des anglo-amerikanischen Markeninhabers durch das Benutzungserfordernis für die Aufrechterhaltung der Eintragung

1) Problematik

Ist die Marke international registriert, so hängt ihr Schutz in den anderen Verbandsstaaten fünf Jahre lang davon ab, daß die Marke noch im Ursprungsland Schutz genießt (Art. 6 (3) MMA). Erst nach Ablauf von fünf Jahren seit Vornahme der IR wird der Schutz der international registrierten Marke unabhängig von dem Schutz im Ursprungsland.Der durch die internationale Registrierung erlangte Schutz der Marke bleibt also fünf Jahre lang akzessorisch von dem Schutz der Marke im Ursprungsland.

In den USA, Kanada und England kann aber der Schutz der Marke auf Grund des Benutzungsprinzips aus einer größeren Anzahl von Gründen entfallen als in Ländern, deren Markenrecht das Benutzungsprinzip nicht kennt. Der anglo-amerikanische Markeninhaber wäre daher im Falle des Beitritts gegenüber Markeninhabern aus diesen Ländern benachteiligt [1].

a) So kann beispielsweise in den USA die Eintragung gelöscht werden, wenn der Markeninhaber die eingetragene Marke nicht innerhalb von zwei Jahren seit der Eintragung in den USA benutzt und daher die Aufgabe der Marke gemäß § 45 Lanham Act vermutet wird.

Dagegen wäre der amerikanische Inhaber nicht durch den Benutzungsnachweis des § 8 Lanham Act benachteiligt: Denn geht man unter der Nizzaer Fassung davon aus, daß das amerikanische Patentamt das Gesuch um IR sofort nach der Eintragung der Marke an WIPO

---

1) Vgl. Patch, a.a.O., 50 JPOS 627 (1968) bezüglich der USA.

weiterreichen würde, wäre das Datum der IR praktisch identisch mit dem Datum der Eintragung in den USA (vgl. Art. 3 (4) Satz 2MMA). Die IR würde damit bereits nach Ablauf von fünf Jahren von der amerikanischen Eintragung unabhängig werden, während der Benutzungsnachweis erst im sechsten Jahr nach der Eintragung verlangt werden kann. Die Löschung der amerikanischen Eintragung wegen Nichtabgabe des Benutzungsnachweises könnte also nicht zum Erlöschen der IR führen, denn diese wäre bereits nach Ablauf von fünf Jahren von dem Fortbestand der amerikanischen Eintragung unabhängig geworden.

b) In Kanada dagegen kann der Benutzungsnachweis des § 44 Trade Marks Act bereits nach Ablauf von drei Jahren seit der kanadischen Eintragung verlangt werden, so daß im Falle des Beitritts eine Benachteiligung des kanadischen Inhabers gegeben wäre.

c) In England existiert ein dem amerikanischen oder kanadischen Recht entsprechender Benutzungsnachweis nicht.

Eine Benachteiligung durch den Löschungsgrund der fünfjährigen Nichtbenutzung [1] ist nicht anzunehmen. Denn die Löschung ist erst nach Ablauf von fünf Jahren seit der englischen Eintragung zulässig. Die IR würde aber bereits nach Ablauf von fünf Jahren seit der IR von der englischen Eintragung unabhängig werden. Man wird aber annehmen dürfen, daß das englische Patentamt das Gesuch um IR sofort nach der englischen Eintragung weiterreichen würde, so daß das Datum der IR praktisch mit dem Datum der englischen Eintragung identisch wäre (vgl. Art. 3 (4) Satz 2 MMA).

Dagegen kann der Löschungsgrund der mangelnden Be-

---

1) § 26 (1) (b) Trade Marks Act; vgl. oben 1. Hauptteil, 3. Teil F III 1.

nutzungsabsicht bei der Eintragung verbunden mit Nichtbenutzung nach der Eintragung [1] zu einer Benachteiligung des englischen Markeninhabers führen, denn die Löschung aus diesem Grunde kann jederzeit nach der Eintragung bewirkt werden.

Zu allen drei Ländern ist noch zu bemerken, daß der Löschungsgrund der Vorbenutzung und der Löschungsgrund der mangelnden Benutzung zur Zeit der Eintragung nicht als spezifische Benachteiligung der Markeninhaber dieser Länder betrachtet werden kann. Denn auf Grund der Vorbenutzung bzw. Nichtbenutzung hätte die Eintragung nicht erfolgen dürfen. Da sie trotzdem vorgenommen wurde, ist sie ungültig; die Löschung einer von vornherein ungültigen Eintragung dürfte aber in allen Verbandsländern zulässig sein.

2) Lösungsmöglichkeiten

a) Bei Beibehaltung der Akzessorietät

aa) USA

1. Die Benachteiligung durch den Löschungsgrund der zweijährigen Nichtbenutzung würde entfallen, wenn man zwar das jetzige System der Heimateintragung als Voraussetzung der IR beibehalten würde, den Schutz in den anderen Verbandsländern aber sofort nach der IR von dem Fortbestand des Schutzes im Ursprungsland unabhängig werden ließe: Nach diesem System wäre die nationale Eintragung also weiterhin Voraussetzung für die IR, aber nicht für den durch die IR erworbenen Schutz [2]. Die amerikanische Marke würde daher trotz Löschung der amerikanischen Eintragung wegen Nichtbenutzung in den anderen Verbandsländern weiterhin

---

1) § 26 (1) (a) Trade Marks Act; vgl. oben 1. Hauptteil, 3. Teil F II 1.
2) Vgl. MM/I/2, §§ 33-39.

Schutz genießen. Deshalb hatte die APLA 1968 vorgeschlagen:

> "Die fünfjährige Dauer, während der die IR von dem Fortbestand der Eintragung im Ursprungsland abhängig bleibt, soll verringert oder abgeschafft werden" [1].

Der Vorschlag, die Akzessorietät einzuschränken, dürfte die Zustimmung vieler Verbandsstaaten finden. Denn die Nachteile des jetzigen Abhängigkeitssystems sind zahlreich und schwerwiegend, und viele Verbandsstaaten werden von ihnen betroffen [2]. Schon auf der Nizzaer Konferenz wurde deshalb die Abschaffung der Akzessorietät erwogen [3], aber schließlich verworfen, weil unter einem System der Unabhängigkeit ein Dritter nicht mehr die Möglichkeit hätte, durch eine Klage im Ursprungsland den Schutz der Marke in allen Verbandsländern zu beseitigen, sondern gezwungen wäre, statt einer Klage 21 Klagen zu erheben [4]. Diese Frage des Zentralangriffs ist in letzter Zeit im Zusammenhang mit der Erörterung des TRT in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt [5].

2. Eine weitere Möglichkeit, die Benachteiligung des amerikanischen Inhabers auszuschalten wäre, das jetzige System der limitierten Akzessorietät beizubehalten, die Dauer der Abhängigkeit aber auf zwei Jahre zu verkürzen [6]. Geht man nämlich davon aus,

---

1) Joint Report, APLA Bulletin 1968, 280.
2) Vgl. die Aufstellung der Nachteile in MM/I/2, § 12.
3) Actes de la Conférence de Nice, S. 73, 74; vgl. auch MM/I/8, § 19.
4) Actes de la Conférence de Nice, S. 200 ff.
5) Oppenhoff, a.a.O., S. 363 ff.; Frayne, a.a.O., 61 TMR 96 ff. (1971); McAuliffe, Prospects for Improved Protection of Trademarks in International Trade, 61 TMR 96 ff. (1971); Art. A-E TRT/I/3; TRT/I/2, §§ 28 ff., 47.
6) Vgl. MM/I/8, § 20.

daß das US-Patentamt das Gesuch um IR sofort nach der Eintragung an WIPO weiterreichen würde und das Datum der IR somit praktisch identisch wäre mit dem Datum der amerikanischen Eintragung (Art. 3 (4) MMA), so könnte der amerikanische Markeninhaber nicht mehr den Schutz in den anderen Verbandsländern dadurch verlieren, daß die amerikanische Eintragung nach Ablauf von zwei Jahren wegen vermuteter Zeichenaufgabe gelöscht werden würde, denn der durch die IR gewährte Schutz wäre schon mit Ablauf von zwei Jahren seit der IR von dem Fortbestand der amerikanischen Eintragung unabhängig geworden.

bb) Kanada

Das gleiche gilt für den Benutzungsnachweis des kanadischen Rechts: Da dieser erst nach Ablauf von drei Jahren seit der Eintragung verlangt werden kann, würde durch eine Verkürzung der Dauer der Akzessorietät auf zwei Jahre die Benachteiligung des kanadischen Markeninhabers entfallen.

cc) England

Auch die Benachteiligung des englischen Inhabers durch den Löschungsgrund der mangelnden Benutzungsabsicht bei der Eintragung verbunden mit Nichtbenutzung nach der Eintragung [1] würde durch die Verringerung der Dauer der Akzessorietät auf zwei Jahre gemindert werden. Denn, da die mangelnde Benutzungsabsicht als subjektives Element schwer nachweisbar ist, kommt es bei diesem Löschungsgrund maßgeblich darauf an, nach wievielen Jahren der Nichtbenutzung auf die mangelnde Benutzungsabsicht geschlossen werden kann; die Rechtsprechung hat diesen Schluß jedoch erst nach erheblich längerer als zweijähriger Nichtbenutzung gezogen [2].

---

1) § 26 (1) (a) Trade Marks Act.
2) Vgl. oben 1. Hauptteil, 3. Teil F II 1.

b) Abschaffung der Akzessorietät

Bei Einführung eines Systems, unter dem die IR von einer Heimateintragung völlig unabhängig wäre, würde die Benachteiligung des anglo-amerikanischen Markeninhabers durch das Erfordernis der Benutzung nach der Heimateintragung entfallen. Denn wenn schon die IR von der Eintragung im Ursprungsland von vornherein unabhängig ist, besteht kein Grund, den Schutz, der durch die IR erworben wird, später von dem Fortbestand einer Eintragung im Ursprungsland abhängig zu machen.

Das TRT geht davon aus, daß die in Art. 18 (3) (a) TRT vorgesehene Befreiung von dem Benutzungserfordernis sich nicht nur auf ausländische, sondern auch auf inländische Inhaber einer IR erstreckt [1].

---

1) Dies folgt aus Art. 18 (3) (b) TRT/I/3, der jedem Verbandsstaat die Befugnis einräumt, die Benutzungsbefreiung für solche Inhaber einer IR auszuschließen, die Angehörige dieses Staates sind.

D. Zusammenfassung

I. Beibehaltung der Akzessorietät

Es wurde dargelegt, wie von Seiten der drei Länder auf Grund des Benutzungsprinzips schwere Bedenken gegen einen Beitritt zur jetzigen Fassung des MMA bestehen müssen. Da anderseits eine Revision des MMA den Beitritt möglichst vieler Länder ermöglichen soll, wurde aufgezeigt, in welcher Weise das MMA geändert werden müßte, um die Bedenken der drei Länder auszuräumen.

Statt diese Änderungsvorschläge noch einmal zu wiederholen, soll hier der Versuch gemacht werden, diejenigen Vorschläge zusammenzustellen, die jeweils geeignet sind, die Bedenken aller drei Länder auszuräumen. Standen dabei mehrere Vorschläge zur Auswahl, so wurden diejenigen ausgewählt, die die größere Aussicht auf Verwirklichung bieten.

1) Art. 5 (1) Satz 2 MMA wird dahingehend geändert, daß die USA, Kanada und England den Schutz auch aus dem Grund mangelnder Benutzung bzw. Benutzungsabsicht verweigern können.

Dieser Vorschlag würde die Bedenken der drei Länder beseitigen, daß ihre nationalen Register mit ausländischen Marken verstopft würden, die nicht in dem jeweiligen Land benutzt würden.

Als Verfahren käme folgendes in Betracht: Reicht ein ausländischer Inhaber beim Patentamt des Ursprungslandes zusammen mit dem Gesuch um IR ein Gesuch um Schutzausdehnung für die USA, Kanada oder England ein,[1]

1) Es soll davon ausgegangen werden, daß die drei Länder von der Möglichkeit der territorialen Beschränkung Gebrauch machen (vgl. Art. 3 bis MMA).

so weist im das Patentamt des Ursprungslandes darauf hin, daß er dem Gesuch um Schutzablehnung die nötigen Erklärungen über die Benutzung bzw. Benutzungsabsicht beifügen muß. Die Erfordernisse, die von der nationalen Gesetzgebung der drei Länder an diese Erklärungen gestellt werden, wären in einem Anhang zum MMA bestimmt. Zwar würde diese Erklärungen jedoch nicht nachprüfen, sondern die lä vornehmen und sie den Patentämtern der betroffenen Länder anzeigen, vgl. Art. 5 Abs. 4 Satz 4 MMA. Diese Länder könnten dann die Schutzverweigerung aussprechen, falls die Erklärungen nicht den Erfordernissen ihrer nationalen Gesetzgebung entsprechen würden.

2. Art. 5 Abs. 2 MMA wird dahingehend geändert, daß die Schutzverweigerungsfrist grundsätzlich zwölf Monate beträgt, ausnahmsweise jedoch 18 Monate, falls Widerspruch erhoben wird. Außerdem ändern die drei Länder ihre Prüfungspraxis dahingehend, daß im Falle international registrierter Marken Dritte schon vor Abschluß des amtlichen Prüfungsverfahrens Widerspruch erheben können.

Die Verlängerung der Schutzverweigerungsfrist auf 18 Monate, falls Widerspruch erhoben wird, würde schon in den meisten Fällen ausreichen, um trotz des langwierigen Prüfungsverfahrens wenigstens die vorläufige Schutzverweigerung (refus provisoire, Art. 5 Abs.5 MMA) zu ermöglichen.

Da es jedoch Fälle geben kann (insbesondere wenn Berufung gegen eine Entscheidung des Patentamts eingelegt wird), in denen selbst die 18-Monatsfrist nicht ausreichen würde, müßten die drei Länder das Verfahren der Prüfung von Amts wegen dahingehend ändern, daß Widerspruch nicht erst nach, sondern schon vor Abschluß des Amtsverfahrens erhoben werden kann. Daß dies in der Praxis des amerikanischen Patentamtes schon der Fall ist, zeigt, daß auch in den anderen Ländern wohl keine schwerwiegenden Bedenken gegen diesen Vorschlag

bestehen dürften.

Zwar wäre es einfacher, die Schutzverweigerungsfrist um mehr als 18 Monate auszudehnen, jedoch dürfte dies auf den Widerstand vieler Verbandsstaaten stoßen, da der Inhaber der international registrierten Marke nicht mehr die gewünschte schnelle Orientierung darüber erhalten würde, welche Hindernisse dem Schutz in dem betreffenden Land entgegenstehen.

3) Art. 2 Abs. 1 Satz 3 ÜbgAusfO wird dahingehend geändert, daß das Gesuch um IR nicht mehr die Bescheinigung des Patentamts des Ursprungslandes enthalten muß, daß die Marke in sein nationales Register eingetragen ist [1].
Ferner wird Art. 4 Abs. 2 MMA in der Weise geändert, daß die Erlangung der Unionspriorität nicht die tatsächlich vorgenommene IR voraussetzt.

Dieser Vorschlag würde etwaige Bedenken Englands bezüglich der Unionspriorität beseitigen.

In Kanada stellt sich das Problem nicht, da der kanadische Anmelder die Möglichkeit hat, die Anmeldung auf die Benutzungsabsicht zu stützen und somit in den Genuß des beschleunigten Eintragungsverfahrens kommen kann.

Ebenso dürfte in den USA die (evtl. auszubauende) Einrichtung des Petition to Make Special die Dauer des Eintragungsverfahrens ausreichend verkürzen, um dem US-Anmelder die Unionspriorität zu sichern.

Nach diesem Vorschlag könnte die IR, obwohl sie noch nicht erfolgt ist, bereits ein Datum erhalten, und dieses Datum würde hinsichtlich der Unionspriorität an die Stelle der IR treten. Da dieses Datum nun aber nicht die nationale Eintragung voraussetzt, wäre der

---

1) Damit entfiele auch die Mitteilung des Datums der nationalen Eintragung bzw. Anmeldung, vgl. Art. 2 II k ÜbgAusfO.

englische Inhaber nicht benachteiligt, wenn sich die Eintragung in England bis nach Ablauf der Prioritätsfrist verzögern würde.

4) Marken, deren IR beabsichtigt ist, werden in den USA von dem Erfordernis der Benutzung für die Eintragung befreit.

Zwar würde hierdurch eine Änderung des Lanham Act erforderlich, jedoch erscheint dies als einzige Möglichkeit, die Benachteiligung, die sich aus dem Erfordernis der Benutzung vor der Eintragung für den amerikanischen Inhaber ergibt, unter dem jetzigen System der Akzessorietät zu beseitigen.

Kanadische und englische Inhaber sind dagegen in dieser Hinsicht kaum benachteiligt, da das Anbringen der Marke auf Waren, die für den Export bestimmt sind, als Benutzung gilt.

5) Art. 6 Abs. 2 MMA wird dahingehend geändert, daß die Dauer der Akzessorietät von fünf Jahren auf zwei Jahre verkürzt wird.

Dieser Vorschlag würde die Benachteiligung, der die Inhaber aus den drei Ländern auf Grund des Benutzungserfordernisses für die Aufrechterhaltung der Eintragung ausgesetzt sind, ausschalten. Voraussetzung wäre allerdings, daß die nationalen Patentämter das Gesuch um IR sofort nach der nationalen Eintragung an BIRPI weiterreichen würden, so daß das Datum der IR mit dem Datum der nationalen Eintragung praktisch identisch wäre, vgl. Art. 3 Abs. 4 Satz 2 MMA. Dies ist den Patentämtern wohl zuzumuten, da es ausschließlich im Interesse der einheimischen Markeninhaber wäre.

Damit wäre der amerikanische Inhaber nach Ablauf von zwei Jahren seit der IR nicht mehr der Löschung wegen

Nichtbenutzung auf Grund vermuteter Zeichenaufgabe ausgesetzt.

Der kanadische Inhaber könnte der Löschung wegen Nichtabgabe des Benutzungsnachweises (§ 44 Trade Marks Act) entgehen, da dieser Benutzungsnachweis erst nach Ablauf von drei Jahren seit der IR zulässig wäre.

Auch der englische Markeninhaber wäre nicht benachteiligt, wenn er zur Zeit der nationalen Eintragung keine Benutzungsabsicht besaß und die Marke nach der Eintragung nicht benutzt hat, denn in der Praxis dürfte die Löschung aus diesem Grund (§ 26 (1) (a) Trade Marks Act) innerhalb von zwei Jahren seit der Eintragung kaum möglich sein.

II. Abschaffung der Akzessorietät

Käme das Erfordernis der Heimateintragung als Voraussetzung der IR in Fortfall, so würden damit wesentliche Bedenken der drei Länder gegen einen Beitritt zu dem MMA entfallen.

Durch die Abschaffung der Akzessorietät allein könnten jedoch diejenigen Bedenken nicht ausgeräumt werden, die bezüglich der Überfüllung der nationalen Register mit unbenutzten Marken bestehen. Während in den USA zwar die Bereitschaft geäußert worden ist, von dem Erfordernis der tatsächlichen Benutzung der IR Marke abzusehen und die Benutzungsabsicht für die Eintragung genügen zu lassen, dürften aber insbesondere gegen die Einführung einer fünfjährigen Schonfrist für unbenutzte Marken starke Vorbehalte bestehen.

Lebenslauf

Am 23.2.1945 wurde ich als Sohn des Majors Siegfried Blunk und seiner Ehefrau Ilse Blunk in Cottbus geboren. Von 1949-1955 besuchte ich die Volksschule, zunächst in Berlin, anschließend in Hamburg. 1955 trat ich in die Gelehrtenschule des Johanneums Hamburg ein. 1956-1959 besuchte ich die Latymer Upper School in London und legte in neun Fächern das G.C.E.(O) Examen ab. Anschließend besuchte ich das Internat Louisenlund, an dem ich 1962 die Reifeprüfung ablegte. 1962/63 leistete ich meinen Wehrdienst ab und wurde als Reserveoffizier entlassen. Von 1963 bis 1968 studierte ich Rechtswissenschaft an der Universität München. Nach Ablegung der Ersten Juristischen Staatsprüfung 1968 I trat ich in den Juristischen Vorbereitungsdienst ein, in dem ich mich zur Zeit befinde.